

A538 - SISTEMI DI SIGILLATURA MULTIDIAMETRO PER CAVI E TUBI

Provvedimento n. 30737

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 18 luglio 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (di seguito, TFUE);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

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

VISTA la propria delibera del 13 aprile 2021, n. 29629, con cui è stata avviata, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, un'istruttoria nei confronti di Roxtec AB e Roxtec Italia S.r.l., per accertare l'esistenza di possibili violazioni dell'articolo 102 TFUE;

VISTA la propria delibera del 9 novembre 2021, n. 29872, con cui è stata disposta la pubblicazione della proposta di impegni presentata dalle società Roxtec AB e Roxtec Italia S.r.l., ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990;

VISTA la propria delibera dell'8 febbraio 2022, n. 29984, con cui l'Autorità, anche all'esito del *market test*, ha rigettato la proposta di impegni presentata da Roxtec AB e Roxtec Italia S.r.l.;

VISTA la propria delibera del 15 marzo 2022, n. 30062, con cui l'Autorità ha deliberato il differimento del termine di chiusura del procedimento al 30 dicembre 2022;

VISTA la propria delibera del 20 dicembre 2022, n. 30434, con cui l'Autorità ha deliberato il differimento del termine di chiusura del procedimento al 30 giugno 2023;

VISTA la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, inviata alle Parti in data 17 marzo 2023;

VISTA la propria delibera del 18 aprile 2023, n. 30608, con cui l'Autorità, accogliendo le istanze di Roxtec AB e Roxtec Italia S.r.l. del 24 e del 30 marzo 2023 di richiesta di proroga del termine infra-procedimentale di chiusura della fase di acquisizione degli elementi probatori e della data dell'audizione finale al fine di poter svolgere una compiuta analisi della Comunicazione delle Risultanze Istruttorie ed esercitare il proprio diritto di difesa, ha deliberato il differimento del termine di chiusura del procedimento al 18 luglio 2023;

VISTE le memorie presentate dalle società Roxtec AB, Roxtec Italia S.r.l. e Wallmax S.p.A. in data 31 maggio 2023;

SENTITI in audizione finale, in data 5 giugno 2023, i rappresentanti delle società Roxtec AB, Roxtec Italia S.r.l. e Wallmax S.r.l. che ne avevano fatto richiesta;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

I.1. La Parte denunciata

1. Roxtec AB, società a capo del gruppo svedese Roxtec, è stata costituita nel 1990 e ha realizzato un modulo passacavo sfogliabile la cui tecnologia è stata oggetto del brevetto EP n. 0429916B1, scaduto a ottobre 2010. Nel periodo di copertura brevettuale la società ha sperimentato una notevole crescita acquisendo una "*leadership*" a livello mondiale nella realizzazione di sistemi di sigillatura per passaggi di cavi e tubi¹.

2. Il Gruppo Roxtec ha sede principale in Svezia ed è presente, con 28 sedi locali, in Europa (Italia, Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Romania, Russia, Spagna, Svezia, Turchia, Ucraina, Regno Unito), in Asia (Australia, Nuova Zelanda, Cina, India, Giappone, Singapore, Corea del Sud), in America (USA, Brasile, Messico) e in Africa (Emirati Arabi Uniti)².

Sulla base dei bilanci inviati dalla società, nel 2022 ha realizzato un fatturato consolidato di [200-250 milioni di]* euro³.

¹ [Cfr. sito internet www.roxtec.com.]

² [Cfr. sito internet www.roxtec.com.]

* [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

³ [omissis] tasso di cambio 10,53 fornito da Roxtec.

3. Roxtec Italia S.r.l. 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 Italia S.r.l. è detenuto, per il 95%, da Roxtec AB e, per il 5%, da Roxtec International AB.

Dal bilancio di esercizio della società chiuso al 31 dicembre 2022⁴ risultano ricavi per vendite e prestazioni di circa 17,6 milioni di euro.

I.2. La società segnalante

4. Il segnalante WallMax S.r.l. (di seguito anche "Wallmax") è una società costituita nel 2011, avente sede legale in Italia e che produce sistemi sigillanti di attraversamento di cavi e tubi dotati di moduli sfogliabili, destinati a diversi settori. Attualmente la società opera prevalentemente in Italia, ma risulta presente in India, dove sono ubicati gli stabilimenti produttivi, e a Singapore, con una sede secondaria.

Dai dati di bilancio risulta che nel triennio 2019-2021 ha realizzato ricavi, prevalentemente in Italia, rispettivamente pari a 778.616 euro, 373.599 euro e 56.626 euro.

II. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

II.1. La segnalazione e l'attività pre-istruttoria

5. 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 dalle società Roxtec AB e da Roxtec Italia S.r.l. (di seguito, anche unitariamente "Roxtec"), volte a impedire e/o a limitare ad operatori concorrenti la produzione e commercializzazione di sistemi sigillanti dotati di moduli passacavo/passatubo sfogliabili basati sulla tecnologia di cui al brevetto EP n. 0429916B1, acquisito nel 1990 e scaduto nel 2010⁵.

In particolare, secondo quanto segnalato, successivamente alla scadenza del citato brevetto, Roxtec avrebbe adottato una serie di condotte limitative della concorrenza, consistenti: nel deposito presso l'European Union Intellectual Property Office (di seguito, "EUIPO") di una serie di richieste di registrazione di Marchio UE relative alla forma, in diversi colori, della facciata principale del modulo passacavi brevettato; nel promovimento di diverse azioni giudiziarie di natura pretestuosa; nell'acquisizione di numerose certificazioni di sicurezza per tale modulo, asseritamente non necessarie e costose da ottenere.

6. Allo scopo di acquisire le informazioni necessarie per valutare compiutamente le condotte segnalate, si è svolta, il 3 maggio 2018, un'audizione con Wallmax⁶, la quale ha successivamente inviato, in data 11 luglio 2018, altra documentazione relativa al contenzioso in corso con Roxtec⁷.

Ulteriore documentazione, finalizzata all'acquisizione di informazioni sui vari marchi UE depositati da Roxtec, sulla tipologia di prodotti a cui si riferiscono tali marchi, sui marchi in corso di annullamento e/o eventualmente annullati, è stata acquisita il 26 ottobre 2018 dalla banca dati presente sul sito *web* della EUIPO (euipo.europa.eu)⁸.

7. A Wallmax sono state inviate richieste di informazioni⁹ finalizzate a individuare il mercato rilevante, i principali operatori e ad avere maggiori dettagli sulle fattispecie lamentate. La società ha prodotto memorie nelle date del 26 febbraio, 30 aprile e 7 luglio 2019¹⁰, con allegata documentazione relativa ai procedimenti avviati nei suoi confronti da parte di Roxtec.

Sempre al fine di ottenere informazioni utili all'individuazione del mercato rilevante, il 26 marzo 2019, è stata acquisita, dai siti *web*, documentazione relativa ad alcuni produttori di sistemi sigillanti passacavo/passatubo individuati da Wallmax come concorrenti¹¹, mentre, in data 17 ottobre 2019, è stata acquisita, dal sito *web* di *Global Legal Chronicle*, la sentenza del Tribunale dell'Unione Europea che ha confermato la decisione di annullamento della Commissione Ricorso dell'EUIPO di uno dei marchi UE depositati da Roxtec presso la EUIPO¹².

8. Richieste di informazioni sono state inoltre inviate, in data 2 dicembre 2019, a imprese che utilizzano i sistemi sigillanti di attraversamento di tubi e cavi¹³, le cui risposte sono pervenute da ultimo il 17 gennaio 2020¹⁴. In data 12

⁴ [Doc. 593.]

⁵ [Doc. 1.]

⁶ [Doc. 4.]

⁷ [Doc. 5.]

⁸ [Doc. 6.]

⁹ [Doc. 7, 10.]

¹⁰ [Docc. 8, 11, 12.]

¹¹ [Docc. 9a-9e.]

¹² [Doc. 13.]

¹³ [Docc. da 14 a 21.]

¹⁴ [Docc. da 22 a 28.]

febbraio 2020 è stata acquisita, dal sito *web* www.carabinieri.it, documentazione relativa a un bando di gara in cui erano, tra l'altro, richiesti sistemi sigillanti di attraversamento di cavi e tubi a marchio Roxtec¹⁵.

9. In considerazione della necessità di avviare un procedimento istruttorio assistito da accertamenti ispettivi - che nel caso di specie erano essenziali al per acquisire la documentazione necessaria alla valutazione delle condotte segnalate, come è risultato dalla ricostruzione della fattispecie accertata - l'avvio del procedimento è stato rimandato a causa delle forti limitazioni agli spostamenti tra Comuni vigenti nel periodo di *lockdown* iniziato in Italia a febbraio 2020, con la prima ondata di pandemia legata al Covid19, che rendevano impossibile raggiungere le sedi di Roxtec in cui effettuare l'ispezione.

10. Nelle date del 16 ottobre 2020¹⁶, 22 ottobre 2020¹⁷ e 28 ottobre 2020¹⁸, Wallmax ha prodotto ulteriori memorie, con cui ha fornito aggiornamenti sul contenzioso in corso con Roxtec e sulle registrazioni dei marchi UE di Roxtec.

11. Dal 5 novembre 2020 al 22 aprile 2021, vi sono state interlocuzioni con l'Autorità di concorrenza della Svezia, alla quale è stata richiesta una collaborazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1/2003, volta a organizzare accertamenti ispettivi anche presso le sedi di Roxtec in Svezia¹⁹, come deliberato dall'Autorità nella sua adunanza del 3 novembre 2020.

12. L'avvio del procedimento ha subito un secondo rinvio a causa del *lockdown*, iniziato alla fine del 2020 e dovuto alla seconda ondata di pandemia legata al Covid19, che ha reso impossibile recarsi presso gli stabilimenti produttivi italiani e svedesi che avrebbero dovuto essere oggetto degli accertamenti ispettivi. Secondo quanto comunicato dai funzionari dell'Autorità di concorrenza svedese, infatti, divieti di spostamenti infra-territoriali erano in vigore anche in Svezia.

13. In data 23 marzo 2021, è stata effettuata un'ulteriore rilevazione dalla banca dati presente sul sito *web* della EUIPO²⁰ finalizzata ad avere aggiornamenti in merito ai marchi UE depositati da Roxtec e a eventuali annullamenti di marchio nel frattempo intervenuti.

14. La tempistica dell'avvio del procedimento è stata individuata tenendo conto, oltre che dei periodi di *lockdown* in Italia e in Svezia, anche delle esigenze organizzative espresse dall'Autorità di concorrenza svedese, legate alla circostanza che le ispezioni presso le società svedesi devono essere autorizzate dal Tribunale²¹.

II.2. L'attività istruttoria

15. Sulla base del complesso delle informazioni acquisite in fase pre-istruttoria, l'Autorità ha avviato, in data 13 aprile 2021, un procedimento istruttorio nei confronti delle società Roxtec AB e Roxtec Italia S.r.l., per accertare un presunto abuso di posizione dominante, in violazione dell'articolo 102 TFUE.

16. Contestualmente all'avvio, l'Autorità ha deliberato accertamenti ispettivi che si sono svolti il 27 aprile 2021 sia presso la sede di Roxtec Italia S.r.l., sia in Svezia, presso la sede di Roxtec AB, in qualità di parti del procedimento, oltre che presso Roxtec International AB, in qualità di terzo. Queste ultime sono state effettuate dall'Autorità di concorrenza svedese²².

17. La documentazione ispettiva acquisita in Svezia è pervenuta all'Autorità in due *tranche*, la prima il 20 maggio 2021²³ e la seconda il 27 luglio 2021²⁴ e per alcuni documenti, pervenuti in lingua svedese, è stata acquisita agli atti del fascicolo la traduzione in lingua italiana.

Secondo quanto comunicato dall'Autorità di concorrenza svedese, la documentazione acquisita in ispezione è stata oggetto di un contraddittorio con i rappresentanti di Roxtec, i quali avevano richiesto lo stralcio di numerosi documenti motivato sulla base di un asserito *legal professional privilege* (di seguito anche "LPP") e di estraneità all'oggetto del procedimento.

Sulla medesima documentazione ispettiva anche i legali italiani di Roxtec hanno depositato, il 9 luglio 2021²⁵, ulteriori istanze di stralcio sempre motivate da LPP e da estraneità all'oggetto del procedimento²⁶. Tali istanze sono state

¹⁵ [Doc. 28bis.]

¹⁶ [Doc. 30.]

¹⁷ [Doc. 31.]

¹⁸ [Doc. 32.]

¹⁹ [Doc. 29ter, 29quater, 30bis, 31bis, 32bis, 32ter, 32quater, 33bis, 33ter, 33quater.]

²⁰ [Doc. 33.]

²¹ [Doc. 29ter, 29quater, 30bis, 31bis, 32bis, 32ter, 32quater, 33bis, 33ter, 33quater.]

²² [L'attività ispettiva presso la sede svedese delle suddette società è stata effettuata dai funzionari dell'Autorità della Svezia e i documenti ispettivi acquisiti sono stati poi trasmessi all'Autorità, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento (CE) n. 1/2003, ai fini della loro acquisizione nel fascicolo istruttorio del caso A538.]

²³ [Doc. 298bis.]

²⁴ [Doc. 317bis.]

²⁵ [Doc. 309.]

²⁶ [L'istanza di stralcio del 9 luglio riguarda anche la documentazione pervenuta il 21 luglio. Infatti, il primo invio di tale documentazione da parte dell'Autorità svedese non è andato a buon fine e quindi l'invio definitivo è del 21 luglio.]

rigettate con comunicazione del 28 settembre 2021²⁷, in quanto dalla valutazione della relativa documentazione è risultato che non coinvolge legali esterni, né riporta il contenuto di pareri e/o azioni legali finalizzate a esercitare il diritto di difesa delle società istanti.

In risposta, Roxtec, con lettera del 28 settembre 2021, ha rinnovato le istanze di stralcio e richiesto un'audizione volta a fornire ulteriori elementi di valutazione a supporto del presunto LPP²⁸. In 29 ottobre 2021, si è svolta l'audizione nel corso della quale Roxtec ha motivato, per ciascun documento, l'esistenza di LPP²⁹ e, con lettera del 12 novembre 2021, è stato comunicato il rigetto dell'istanza per la quasi totalità della documentazione per le medesime motivazioni riportate in precedenza³⁰.

18. In merito alla documentazione acquisita presso Roxtec Italia S.r.l., i legali della società hanno fatto una prima richiesta di stralcio relativa a due documenti ispettivi, motivata sulla base di LPP, che è stata accolta e i documenti sono stati restituiti in data 16 giugno 2021³¹.

Una seconda istanza di stralcio relativa a circa quarantacinque documenti acquisiti presso Roxtec Italia S.r.l., anch'essa motivata da LPP e da estraneità all'oggetto del procedimento, è pervenuta il 16 giugno 2021³² ed è stata rigettata con comunicazione del 16 luglio 2021³³. In risposta, Roxtec, con lettera del 23 luglio 2021, ha ribadito l'esistenza di LPP, richiedendo un'audizione sempre finalizzata a illustrare ulteriori motivazioni sottostanti all'istanza³⁴. Pertanto, il 10 agosto 2021 si è tenuta l'audizione nel corso della quale Roxtec ha espresso per ciascun documento ulteriori motivazioni circa l'esistenza di LPP³⁵. Con lettera del 28 settembre 2021 è stato comunicato a Roxtec il rigetto dell'istanza di LPP per la quasi totalità della documentazione (eccetto alcune frasi contenute in quattro documenti)³⁶.

19. Il 14 luglio 2021, Roxtec ha richiesto una proroga di sessanta giorni del termine infra-procedimentale per la presentazione degli impegni ex articolo 14 *ter* della legge n. 287/1990, inizialmente previsto al 27 luglio 2021³⁷. L'istanza è stata accolta dall'Autorità che, nella riunione del 20 luglio 2021, ha prorogato tale termine al 27 settembre 2021³⁸.

20. In data 26 ottobre 2021, Roxtec ha comunicato il Programma di *compliance antitrust* implementato³⁹ e ha presentato una proposta definitiva di impegni ai sensi dell'articolo 14-*ter* della legge n. 287/1990⁴⁰.

21. In merito alle bozze preliminari del testo di impegni presentati dalla società⁴¹, nelle date del 22 e 27 settembre 2021 e del 20 ottobre 2021⁴², si sono tenute, su richiesta di Roxtec, audizioni finalizzate a fornire informazioni integrative.

Con comunicazione del 26 ottobre 2021, in occasione della presentazione di una versione preliminare degli impegni, Roxtec ha richiesto la rimessione del termine per la presentazione degli impegni, accolta dall'Autorità nell'adunanza del 9 novembre 2021.

22. Nella riunione del 9 novembre 2021, l'Autorità ha deliberato di pubblicare gli impegni depositati da Roxtec, non ravvisando elementi di manifesta infondatezza, e ha disposto il termine per la conclusione del *market test* al 13 dicembre 2021 nonché il termine per la presentazione delle memorie di replica da parte di Roxtec e per l'eventuale introduzione di modifiche accessorie al 12 gennaio 2022.

23. Nel corso del *sub*-procedimento relativo al *market test*, a seguito di richieste di informazioni⁴³, sono pervenute le comunicazioni delle seguenti società: Tovo Gomme S.p.A., DER-GOM S.r.l., Sigea S.p.A., Yibo Shipping Co., Hawke Transit System, MTC Brattberg AB, Caiola F.lli S.p.A., dell'Ing. [omissis], Elitegomma S.r.l., Frujikin Carp. Group,

²⁷ [Doc. 337.]

²⁸ [Doc. 340.]

²⁹ [Doc. 346.]

³⁰ [Doc. 350.]

³¹ [Doc. 38bis.]

³² [Doc. 306.]

³³ [Doc. 312.]

³⁴ [Doc. 316.]

³⁵ [Doc. 319.]

³⁶ [Doc. 338.]

³⁷ [Doc. 311.]

³⁸ [Doc. 315.]

³⁹ [Doc. 344.]

⁴⁰ [Doc. 345.]

⁴¹ [Docc. 326, 327, 333 e 336.]

⁴² [Docc. 328, 335, 349 e 352.]

⁴³ [Docc. da IMP3 a IMP11 e da IMP14 a IMP17.]

nonché della società segnalante Wallmax⁴⁴. A sua volta, Roxtec ha fatto pervenire una prima memoria il 10 dicembre 2021 e una seconda memoria il 13 gennaio 2022⁴⁵.

24. Nella riunione dell'8 febbraio 2022, l'Autorità ha deliberato il rigetto della proposta di impegni presentata, in quanto ha ritenuto che l'insieme delle misure proposte da Roxtec non fosse idoneo a risolvere le criticità contestate, ravvisando l'interesse a proseguire nell'attività istruttoria fino all'accertamento dell'eventuale infrazione.

25. In data 15 marzo 2022, l'Autorità ha deliberato di prorogare al 30 dicembre 2022 il termine di chiusura del procedimento istruttorio, inizialmente previsto al 30 aprile 2022, in considerazione della complessità della fattispecie oggetto di analisi, della necessità di svolgere gli adeguati approfondimenti istruttori e di analizzare l'intera mole di evidenze ispettive raccolte, nonché della necessità di garantire alle Parti il più ampio esercizio dei diritti di difesa e del contraddittorio⁴⁶.

26. Roxtec, con memoria pervenuta in data 27 aprile 2022, ha fornito ulteriori evidenze in merito alla non indispensabilità del *carbon black* nella produzione di moduli sigillanti, uno dei profili trattati nel sub-procedimento degli impegni⁴⁷ e con memoria dell'8 agosto 2022 ha richiesto un supplemento istruttorio, ritenendo che l'attività istruttoria fino a quel momento svolta fosse insufficiente a delineare esattamente i contorni del mercato rilevante⁴⁸.

27. Con istanza del 14 settembre 2022, Roxtec ha rilevato che nel corso del procedimento vi sarebbe stato un uso improprio dei termini "multidiametro", "multi-diametro" e "multi-diameter" utilizzati nelle richieste di informazioni e nelle audizioni, in quanto tale uso avrebbe determinato una volgarizzazione del marchio registrato da Roxtec presso l'EUIPO, ossia il marchio "MultidiameterTM". La società ha, pertanto, richiesto che nel prosieguo del procedimento venissero utilizzati termini o locuzioni alternative. L'istanza è stata rigettata dall'Autorità nella sua adunanza del 27 settembre 2022.

28. Con memoria presentata in data 16 novembre 2022⁴⁹, di accompagnamento alla risposta alla richiesta di informazioni degli Uffici, Roxtec ha fornito una panoramica dei sistemi di sigillatura per cavi e tubi presenti sul mercato Roxtec e ha inoltre contestato il rigetto dell'istanza dell'Autorità relativa all'uso dei termini "multidiametro", "multi-diametro" e "multi-diameter".

29. Il 20 dicembre 2022, l'Autorità ha deliberato di prorogare al 30 giugno 2023 il termine di chiusura del procedimento istruttorio, in considerazione della quantità e complessità degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, della necessità di elaborare compiutamente le informazioni acquisite, garantendo, al contempo, il più ampio esercizio del diritto di difesa e il pieno dispiegarsi del contraddittorio⁵⁰.

30. Roxtec ha avuto accesso agli atti dei fascicoli A538 e A538B nelle date del 3 agosto e 14 dicembre 2021, 26 aprile, 31 maggio, 1° agosto, 15 settembre, 12 ottobre, 28 novembre 2022, 9 febbraio, 29 marzo e 1° giugno 2023⁵¹ ed è stata sentita in audizione, oltre che nelle date indicate in precedenza, anche in data 24 novembre 2022⁵², integrando successivamente le informazioni fornite in audizione, con una comunicazione del 14 dicembre 2022⁵³.

31. Wallmax ha avuto accesso agli atti dei fascicoli A538 e A538B nelle date del 23 settembre e 11 ottobre 2021, 1° febbraio, 19 luglio, 27 settembre, 20 dicembre 2022, 29 marzo, 9 maggio e 1° giugno 2023⁵⁴ ed è stata sentita in audizione nelle date del 24 settembre e 26 novembre 2021, 15 marzo e 20 dicembre 2022⁵⁵.

32. Al fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare le condotte ipotizzate nel provvedimento di avvio dell'istruttoria, nel corso del procedimento sono state sentite in audizione le seguenti società: Tecnel S.r.l. il 22 marzo 2022⁵⁶, Fincantieri S.p.A. il 31 marzo 2022⁵⁷, D-Energy S.r.l. l'11 aprile 2022⁵⁸, Sielte S.p.A. il 13 aprile 2022⁵⁹, RINA S.p.A. il 14 aprile 2022⁶⁰, Alex Sistemi S.p.A. il 21 aprile 2022⁶¹, PSC S.p.A. il 22 aprile 2022⁶², TIM S.p.A. il

⁴⁴ [Docc. IMP40, IMP38, IMP20, IMP42, IMP39, IMP41, IMP44, IMP45, IMP32, IMP33, IMP43.]

⁴⁵ [Docc. IMP46 e IMP51.]

⁴⁶ [Docc. 356 e 357.]

⁴⁷ [Doc. 368.]

⁴⁸ [Doc. 480.]

⁴⁹ [Doc. 524.]

⁵⁰ [Docc. 543 e 544.]

⁵¹ [Docc. 318, IMP47, 366, 389, 458, 474, 501, 521, 549, 579, 599.]

⁵² [Doc. 529.]

⁵³ [Doc. 529.]

⁵⁴ [Docc. 329, 342, 355, 448, 488, 540, 578, 589, 600.]

⁵⁵ [Doc. 330, IMP22, 359, 542.]

⁵⁶ [Doc. 360.]

⁵⁷ [Doc. 372.]

⁵⁸ [Doc. 367.]

⁵⁹ [Doc. 369.]

⁶⁰ [Doc. 377.]

10 maggio 2022⁶³, E-Distribuzione Italia S.p.A. il 12 maggio 2022⁶⁴, Terna S.p.A. il 18 maggio 2022⁶⁵, HTS Hawke in data 5 ottobre 2022⁶⁶. Inoltre, a valle del *market test* sugli impegni presentati da Roxtec, è stato sentito un professionista specializzato nell'impiantistica industriale al quale sono state richieste precisazioni su una breve memoria dallo stesso inviata nel corso del *market test*⁶⁷.

33. Nel corso del procedimento sono state inviate richieste di informazioni ai produttori di sistemi di sigillatura modulari e non modulari ritenuti da Roxtec e Wallmax come principali concorrenti, ossia alle seguenti società: OEC S.r.l., Icotek Italia S.r.l., Icotek GmbH, Hilti Italia S.p.A., Ilta Inox S.p.A.-Unit Division Chibro, Trelleborg Sealing Solution S.p.A., 3M Italia S.p.A., ASCC S.r.l., Hawke Transit System SL, MCT Brattberg AB, Hawke MCT Transit System Co. Ltd, BST (Hilti), Hauff Technik GmbH & Co, AIK Flammadur SVT Group of Complan, Grupo Siccis, Beele Engineering BV⁶⁸.

Inoltre, sono state inviate richieste di informazioni agli utilizzatori di sistemi di sigillatura modulari e non modulari, ossia alle società: Fincantieri-Divisione navi militari, Pre-Cabl S.r.l., Shell Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Elettromeccanica Ciaurri S.r.l., NAOS Ship and Boat Design S.r.l., Rai Way S.p.A., Esso Italiana S.r.l., Total Italia S.p.A.⁶⁹.

Informazioni sono state, altresì, richieste all'Istituto Giordano S.p.A., alla Lapi S.p.A. e al CSI S.p.A., in qualità di società di certificazione dei prodotti oggetto del procedimento. Le risposte delle suddette imprese sono pervenute in varie date.

34. Poiché le società Icotek GmbH, Hauff Technik GmbH e Grupo Siccis non hanno risposto alle richieste di informazioni, nella riunione del 18 ottobre 2022, l'Autorità ha deliberato di richiedere una collaborazione, ex articolo 22 del Regolamento (CE) n. 1/2003, alle Autorità di concorrenza tedesca e spagnola, al fine di sottoporre la richiesta di informazioni alle tre imprese sopra citate, assistita dai poteri sanzionatori⁷⁰.

La risposta della società Grupo Siccis è pervenuta in data 7 novembre 2022⁷¹. La risposta della società Icotek GmbH è pervenuta in data 2 dicembre 2021⁷² mentre quella della società Hauff Technik GmbH & Co nelle date del 16 dicembre 2022 e 13 gennaio 2023⁷³

35. Richieste di informazioni sono state inviate, in data 4 ottobre 2022⁷⁴, a Roxtec la quale ha risposto con comunicazioni del 16 novembre 2022⁷⁵, nonché a Wallmax in data 2 novembre 2022⁷⁶ che ha risposto con comunicazione del 28 novembre 2022⁷⁷.

36. In data 17 marzo 2023, è stata notificata alle Parti la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie (di seguito, "CRI")⁷⁸.

37. Con comunicazioni del 24 e 30 marzo 2023, Roxtec ha richiesto di prorogare al 10 luglio 2023 il termine infra-procedimentale di chiusura della fase di acquisizione degli elementi probatori, rispetto alla data del 16 maggio 2023 indicata nella CRI, e, di conseguenza, di posticipare la data dell'audizione finale e il termine di chiusura del procedimento istruttorio, in ragione della fattispecie particolarmente articolata e complessa contestata, delle numerose condotte imputate a Roxtec, della copiosità della documentazione citata nella CRI a sostegno dell'ipotesi accusatoria e quindi della necessità di garantirle il corretto e pieno esercizio del diritto di difesa⁷⁹. Il termine di chiusura della fase di

⁶¹ [Doc. 379.]

⁶² [Doc. 370.]

⁶³ [Doc. 380.]

⁶⁴ [Doc. 387.]

⁶⁵ [Doc. 381.]

⁶⁶ [Doc. 504.]

⁶⁷ [Doc. 528.]

⁶⁸ [Docc. 390-396; 399-404; 463-469, 503, 516, 533.]

⁶⁹ [Docc. 407-417; docc. 505 e 502.]

⁷⁰ [Doc. 507.]

⁷¹ [Doc. 512.]

⁷² [Doc. 525.]

⁷³ [Doc. 532, 543.]

⁷⁴ [Doc. 493.]

⁷⁵ [Docc. 524 e 515.]

⁷⁶ [Doc. 508.]

⁷⁷ [Doc. 523.]

⁷⁸ [Doc. 571 e 572.]

⁷⁹ [Doc. 577 e 582.]

acquisizione degli elementi probatori e dell'audizione finale è stato, da ultimo, prorogato al 5 giugno 2023 mentre il termine di chiusura del procedimento istruttorio al 18 luglio 2023⁸⁰.

38. Le Parti hanno presentato le proprie memorie conclusive il 31 maggio 2023⁸¹ e sono state sentite in audizione finale davanti al Collegio in data 5 giugno 2023⁸².

III. LA NORMATIVA SUI MARCHI UE

39. 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 europea⁸³, il quale prevede che il Marchio UE abbia carattere unitario e produca gli stessi effetti in tutta l'Unione europea.

In particolare, 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"* (articolo 1)⁸⁴.

La richiesta di registrazione del Marchio UE deve essere depositata presso la EUIPO (articolo 2) e possono ottenere il Marchio UE diverse tipologie di segni⁸⁵ 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 (articolo 4).

40. 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'articolo 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"*.

41. 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"* (articolo 9).

42. 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 (articolo 52).

Il diritto conferito da tale marchio è opponibile ai terzi a decorrere dalla data della pubblicazione della registrazione del marchio (articolo 11).

43. 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. A tale Ufficio possono essere indirizzate osservazioni scritte, da parte di soggetti terzi, relative a eventuali motivi per cui il marchio depositato dovrebbe essere escluso dalla registrazione (ai sensi degli articoli 5 e 7 del Regolamento). 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.

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

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

⁸⁰ [Doc. 585 e 586.]

⁸¹ [Doc. 597 e 598.]

⁸² [Doc. 601.]

⁸³ [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.]

⁸⁴ [*"Tale principio si applica salvo disposizione contraria del presente regolamento."*]

⁸⁵ [*"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."*]

IV. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

IV.1. Principali caratteristiche del settore interessato dalle condotte oggetto del procedimento

IV.1.1. I sistemi sigillanti di attraversamento di cavi e tubi

46. I sistemi di sigillatura sono prodotti utilizzati per consentire l'attraversamento di cavi e tubi in strutture di vario tipo (paratie e ponti di navi, muri, *cabinet* per reti di telecomunicazioni, cabine elettriche, ecc.) offrendo una protezione contro molteplici fattori di rischio derivanti dall'ambiente esterno. In particolare, quando un cavo o un tubo devono attraversare una determinata struttura è necessario garantire gli ambienti di tale struttura (o gli eventuali occupanti) contro l'esposizione al rischio di incendi e fumi, di infiltrazioni d'acqua, di gas tossici, di attacchi da parte di parassiti, roditori, ecc.

47. Si tratta di prodotti destinati a diversi settori, fra cui la cantieristica navale, le piattaforme di telecomunicazioni, le piattaforme *oil & gas*, le industrie manifatturiere e di processo, l'energia, le opere edili, il settore ferroviario, ecc.

48. Dalle informazioni acquisite nel corso del procedimento è risultato che l'attraversamento e la sigillatura dei cavi/tubi può avvenire mediante diverse tecniche, potendosi distinguere fra i sistemi sigillanti passacavo/passatubo di tipo modulare e quelli di tipo non modulare, dove fra i secondi vi sono i sistemi che consentono la sigillatura mediante il ricorso a schiume e/o siliconi, i pressacavi/pressatubi e altre tipologie.

49. In particolare, i sistemi di attraversamento cavi/tubi di tipo modulare prevedono l'utilizzo di moduli passacavo/passatubo che, messi sotto pressione, garantiscono la sigillatura del cavo/tubo che attraversa la struttura in cui è installato. Si tratta di sistemi composti da un telaio (o una cornice o una ghiera) di vario materiale (metallo, gomma, plastica o altro), da uno o più moduli passacavo/passatubo di gomma inseriti nel telaio e da un'unità di compressione che sigilla e garantisce la funzionalità dell'intero sistema. I sistemi sigillanti modulari possono consentire il transito in uno stesso telaio di più cavi o tubi, cd. "MCT-Multi Cable Transit" o di un solo cavo/tubo⁸⁶.



50. I moduli passacavo inseriti nei telai possono essere di diverse tipologie, potendosi distinguere fra moduli mono-diametro, che consentono l'attraversamento di cavi/tubi di diametro esattamente uguale al foro centrale del modulo stesso, e moduli multi-diametro, che consentono l'adattamento del modulo a cavi/tubi di più diametri. Come illustrato *infra*, anche l'adattabilità dei moduli multi-diametro è garantita da diverse tecnologie, una delle quali è quella introdotta da Roxtec che consiste nella possibilità di sfogliare gli strati dalla cavità centrale dei moduli fino al raggiungimento del diametro desiderato. Sono, inoltre, previsti dei moduli base da usare come riempitivo, al fine di riservare un certo spazio dedicato ad eventuali future installazioni di cavi/tubi.

51. Vi sono, poi, i sistemi di attraversamento di cavi/tubi che garantiscono la sigillatura con il ricorso a schiume poliuretatiche, a siliconi o ad altri materiali. Tali sistemi sono montati *in loco* e, in genere, richiedono una serie di manicotti di diverse dimensioni, da inserire in una struttura o in una condotta, all'interno dei quali passano i cavi/tubi, consentendo l'attraversamento da un vano all'altro. La sigillatura avviene iniettando schiume o siliconi tra le intercapedini di ingresso dei cavi/tubi, così da isolare l'ambiente interno rispetto all'ambiente esterno⁸⁷.



52. La sigillatura del passaggio dei cavi/tubi può avvenire anche mediante i tradizionali pressacavi e pressatubi. I pressacavi sono prodotti formati da una testa di serraggio, una guarnizione, un corpo filettato e un controdado, con dimensione variabile a seconda del diametro del cavo da inserire e sono disponibili in diversi tipi di materiale (acciaio, ottone, gomma, ecc...). Anch'essi svolgono la funzione di attraversamento e di sigillatura dei cavi, potendo offrire diversi gradi di protezione da liquidi e da corpi estranei. Tuttavia, diversamente dai sistemi modulari, in ogni passacavo

⁸⁶ [Doc. 551, Roncarati-Roxtec, Sistemi Modulari per il Passaggio di Cavi, gennaio 2020, pag. 3.]

⁸⁷ [Doc. IMP45.]

può transitare un unico cavo di diametro uguale al diametro del pressacavo. Secondo quanto affermato da Roxtec, sono in commercio anche pressacavi il cui diametro può essere adattato a cavi di diverse dimensioni mediante inserti di gomma posti al loro interno⁸⁸.



53. I pressatubi consentono l'attraversamento di tubi in base a diverse tecniche. In genere si tratta di collari che possono avere all'interno del materiale intumescente al fine di garantire la protezione dal fuoco o che consentono la sigillatura mediante altre tecniche (ad esempio Nieruf).

njeruf



54. Vi sono, poi, altri sistemi sigillanti di attraversamento cavi/tubi non modulari - illustrati più in dettaglio *infra* - che hanno diverse destinazioni d'uso e presentano diverse caratteristiche tecniche. La destinazione d'uso delle tipologie di sistemi sigillanti dipende dalle richieste e dalle esigenze espresse dalla domanda. In particolare, la scelta tra i vari sistemi sigillanti è funzione di diversi fattori, fra cui: il tipo di struttura da attraversare, lo spazio disponibile nella struttura in cui devono essere installati i cavi/tubi da sigillare, il numero di cavi/tubi da installare, il materiale di cui sono composti, i diametri dei cavi/tubi, il grado di protezione della struttura richiesto, i costi e i tempi di assemblaggio, le eventuali future necessità di modifiche del sistema sigillante, ecc...

IV.1.2. La domanda: le principali caratteristiche dei sistemi sigillanti richiesti

55. La domanda di sistemi sigillanti passacavo/passatubo proviene da società che operano in diversi settori dell'economia. Si tratta di imprese attive sia nell'offerta di prodotti intermedi (es. *container*, armadi da montare su piattaforme o altro), sia nell'offerta di beni o servizi finali (es. cantieri navali, gestori di reti di telecomunicazioni, ecc.).

56. Nel corso dell'istruttoria sono stati sentiti in audizione e inviate richieste di informazioni a circa trenta operatori che utilizzano sistemi sigillanti passacavo/passatubo, specializzati in diversi settori, quali la cantieristica navale (Fincantieri-Divisione Navi Mercantili⁸⁹, Fincantieri-Divisione Navi Militari, PSC S.p.A.⁹⁰, Tecnel S.r.l.⁹¹), le piattaforme *oil&gas* (Alex Sistemi S.p.A.⁹², D-Energy S.r.l.⁹³, Shell Italia S.p.A.⁹⁴, ExxonMobil S.p.A.⁹⁵, TotalEnergies Italia Servizi S.c.r.l.⁹⁶), elettrico (E-Distribuzione S.p.A., Terna S.p.A., Elettromeccanica Ciaurri S.r.l.⁹⁷, Pre-Cabl S.r.l.⁹⁸), delle

⁸⁸ [Doc. 529, slide pag. 17 dell'Allegato 2 al verbale dell'audizione del 24 novembre 2022.]

⁸⁹ [Secondo quanto comunicato da Wallmax: "la cantieristica navale civile italiana viene considerata un benchmark di riferimento a livello mondiale mentre la cantieristica militare italiana è al secondo posto a livello italiano. Avere successo con i principali cantieri navali italiani, come ad esempio Fincantieri, Perini, Sanlorenzo, diventa un passpartout per essere riconosciuti a livello mondiale", doc. 359.]

⁹⁰ [Doc. 370, PSC S.p.A. "è un general contractor che opera prevalentemente per committenti del settore navale civile e navale militare. La Società realizza impianti antincendio che vengono installati sulle navi, da crociera e militari, ma che potrebbero essere installati anche in altri ambienti".]

⁹¹ [Doc. 360, Tecnel Spa è "un installatore che opera per conto sia di società attive nella cantieristica navale, in particolare di produttori di yacht, sia di società attive nel settore oil&gas".]

⁹² [Doc. 379, Alex Sistemi S.p.A. "è specializzata nella produzione di Sistemi Integrati che, su richiesta dei clienti, vengono posizionati in vati tipi di impianti, come ad esempio radar o centrali. In particolare, la Società progetta e costruisce strutture metalliche che contengono apparati elettrici, costituiti da cavi, la cui entrata e uscita dalla struttura deve essere perfettamente sigillata".]

⁹³ [Doc. 367, D-Energy è una società che "produce moduli in strutture metalliche di grandi dimensioni che contengono quadri elettrici e che sono destinate al settore oil & gas. [...] I clienti finali sono le compagnie petrolifere ovvero Shell, ENI, BP, Exxon, ecc.. mentre i committenti della D-Energy sono società quali ABB, Siemens, ecc...".]

⁹⁴ [Doc. 431.]

⁹⁵ [Doc. 502.]

⁹⁶ [Doc. 505.]

telecomunicazioni e televisivo (TIM S.p.A., Fastweb S.p.A., Vodafone S.p.A., Rai Way S.p.A., Sielte S.p.A.⁹⁹). Chiarimenti sono stati forniti anche da un ingegnere professionista specializzato in impiantistica industriale che, nel corso del *market test* sugli impegni presentati da Roxtec, aveva inviato una breve memoria sulle caratteristiche tecniche delle varie tipologie di sistemi sigillanti disponibili per gli operatori del settore¹⁰⁰.

Inoltre, informazioni sono state acquisite in audizione dalla società produttrice HTS Hawke¹⁰¹, oltre che dalle Parti del presente procedimento.

57. Fra le società utilizzatrici di tali sistemi sigillanti passacavo/passatubo contattate vi sono imprese attive nella realizzazione di strutture/armadi metallici/*cabinet* (di seguito struttura) destinati ad essere installati su piattaforme *oil & gas*, reti di telecomunicazione o su altri tipi di impianti (es. radar, centrali, ecc...). Tali strutture contengono quadri e/o apparati elettrici i cui cavi sono collegati a un impianto esterno (ad esempio una piattaforma), la cui entrata e uscita deve essere perfettamente sigillata da agenti esterni¹⁰². Sono state contattate anche società che realizzano impianti antincendio da installare su navi da crociera, navi militari e in altri ambienti¹⁰³ o altre strutture da installare su reti di telecomunicazione fisse e mobili, reti di comunicazioni ferroviarie e reti elettriche¹⁰⁴.

58. Dalle informazioni acquisite da tali utilizzatori risulta che la scelta della tipologia di sistema passacavo/passatubo sigillante è effettuata dal cliente finale per cui operano, ossia il committente del progetto in cui deve essere installata la struttura commissionata, il quale, di norma, mediante apposite specifiche tecniche comunica le caratteristiche che devono avere i prodotti da installare sulla struttura commissionata, compresi i sistemi sigillanti per il passaggio di cavi/tubi¹⁰⁵ e i relativi requisiti in termini di capacità di tenuta all'acqua, al fuoco, ad eventi disastrosi, ecc. A volte il committente si avvale di *vendor list* in cui viene inserita anche la lista dei fornitori qualificati.

L'impresa che riceve la commessa costruisce la struttura commissionata da installare, garantendo il rispetto delle indicazioni fornite dai clienti finali e dei requisiti richiesti.

59. Se il sistema sigillante viene acquistato direttamente dal costruttore, come nel caso di Fincantieri, *"vi è un primo incontro con l'armatore, nel corso del quale sono definite le principali caratteristiche della nave da costruire; poi, nei successivi incontri viene stipulato il contratto e definito con maggiore dettaglio il progetto della nave, compresi i passaggi dove inserire i cavi. La scelta dei passaggi dei cavi e dei relativi moduli da utilizzare è molto importante"*¹⁰⁶. Fincantieri ha un proprio elenco di fornitori qualificati per entrare nel quale le imprese devono superare un complesso *iter* di qualificazione¹⁰⁷.

60. Come illustrato *infra*, la capacità di tenuta dei sistemi sigillanti è certificata da enti accreditati e nel caso dei sistemi modulari riguarda l'intero sistema sigillante compresi i moduli passacavo/passatubo. In particolare, la certificazione viene rilasciata dopo che sono stati eseguiti da un organismo accreditato dei *test* di laboratorio sull'intero sistema sigillante dai quali risulta se il materiale provato soddisfa determinati requisiti. La certificazione è richiesta dal produttore del sistema sigillante e perde validità nel caso di sostituzioni di parti di un sistema sigillante con pezzi prodotti da un altro produttore¹⁰⁸.

61. La scelta del sistema sigillante e del relativo modulo è legata alle caratteristiche tecniche, prestazionali e di sicurezza che deve garantire una struttura e tale scelta dipende dai materiali di costruzione utilizzati nella sua realizzazione, oltre che dall'ambiente di destinazione della stessa e, quindi, dalle condizioni esterne che influiscono sulla capacità tenuta del sistema¹⁰⁹. In particolare, nel caso di lavori dati in appalto, vengono redatte delle specifiche tecniche che riportano la tipologia di prodotti, compresi i sistemi sigillanti, ritenuti più adatti alla realizzazione del

⁹⁷ [Doc. 423 e sito web, la società è attiva nella "progettazione, fabbricazione ed installazione di quadri elettrici BT di distribuzione, comando, registrazione e controllo".]

⁹⁸ [La società è attiva nella realizzazione di cabine elettriche prefabbricate.]

⁹⁹ [Doc. 369, la società "opera principalmente nel settore delle telecomunicazioni, realizzando l'installazione delle reti di telecomunicazioni fisse e mobili e [...] i principali clienti sono TIM, Vodafone e Fastweb [...] da poco ha iniziato a operare anche per ENEL e saltuariamente per INPS".]

¹⁰⁰ [Doc. 528.]

¹⁰¹ [Doc. 504.]

¹⁰² [Docc. 367 e 379.]

¹⁰³ [Doc. 370.]

¹⁰⁴ [Docc. 369 e 360.]

¹⁰⁵ [Docc. 367, 369, 379, 369, 370, 423.]

¹⁰⁶ [Doc. 372.]

¹⁰⁷ [Doc. 372, verbale Fincantieri "i nuovi fornitori si propongono, in prima battuta, con quello che hanno a catalogo e, poi, se Fincantieri intravede la possibilità di una fornitura, dopo un'analisi tecnico-certificativa, vengono inseriti nell'elenco dei fornitori. Se invece, ad esito dell'analisi, risulta che i prodotti offerti sono distanti dalle richieste di Fincantieri, per questioni tecniche o di certificazioni, i fornitori possono essere spinti a colmare le carenze, specialmente quelle certificative. In ogni caso, è difficile che quando si propone, un nuovo produttore, disponga di tutti i requisiti necessari".]

¹⁰⁸ [Docc. 359, 360 e 377, verbali Wallmax, Tecnel e RINA.]

¹⁰⁹ [Fra gli altri, doc. 423. In tal senso anche doc. 504, verbale di HTS Hawke secondo cui è "il committente che decide quale sistema sigillante utilizzare tenendo conto delle risorse che ha destinato alla realizzazione di un progetto e delle esigenze di progettazione".]

progetto, lasciando aperta la possibilità, nel caso di imprese pubbliche, di utilizzo di prodotti similari, come richiesto dal Codice dei contratti¹¹⁰.

62. La maggior parte degli utilizzatori ha comunicato che nei progetti e nelle strutture commissionate sono stati utilizzati sistemi sigillanti di attraversamento cavi/tubi di tipo modulare, esprimendo una netta preferenza per i sistemi dotati di moduli sfogliabili (basati sulla tecnologia introdotta da Roxtec) rispetto alle altre tipologie di moduli per le loro intrinseche caratteristiche prestazionali che li rendono idonei alla realizzazione di progetti che presentano un elevato grado di innovazione.

Tali imprese hanno, infatti, chiarito che i sistemi sigillanti con moduli sfogliabili consentono di apportare facilmente successive modifiche e richiedono un'attività di manutenzione più semplice. In particolare, in caso di sostituzione nel tempo di cavi o tubi installati o di aggiunta di nuovi cavi di diversi diametri è sufficiente utilizzare i moduli già predisposti e non utilizzati, adattandone, mediante la sfogliatura, il diametro a quello dei cavi da installare.

63. In particolare, la società Alex Sistemi ha evidenziato che la preferenza al sistema sigillante con modulo sfogliabile è dovuta al fatto che tale tipologia di modulo "può essere facilmente utilizzato nella realizzazione di un progetto nel quale sono inseriti cavi di diverse dimensioni, mentre ricorrendo al modulo mono-diametro l'installatore avrebbe necessità di averne disponibili un numero più elevato. Siccome in fase di progettazione ogni singolo cavo ha diverse caratteristiche, destinazioni e diametri, e anche a parità di sezione vi possono essere tra i cavi prodotti da diversi fabbricanti differenze di qualche millimetro, è impossibile in tale fase individuare con esattezza tutti i cavi da installare e i relativi diametri"¹¹¹.

64. Anche D-Energy ha rilevato che "il principale vantaggio dei moduli passacavo sfogliabili consiste nella loro flessibilità che li rende adattabili a cavi di diverse dimensioni. [...]. Siccome in fase di progettazione ogni singolo cavo ha diverse caratteristiche, destinazioni e diametri, e anche a parità di sezione vi possono essere tra i cavi prodotti da diversi fabbricanti differenze di qualche millimetro, è impossibile in tale fase individuare con esattezza tutti i cavi da installare e i relativi diametri"¹¹².

65. In linea con quanto sopra riportato, la società Tecnel ha comunicato che "[...] i moduli passacavi mono-diametro o multi-diametro basati su altre tecnologie potrebbero, forse, essere sostituibili con moduli multi-diametro sfogliabili nel caso delle lavorazioni in serie, nelle quali sono usati cavi di dimensioni uguali, oppure in situazioni particolari nelle quali sono previsti in anticipo tutti i passaggi e individuati tutti i cavi da inserire con le relative dimensioni. Si tratta, tuttavia, di situazioni difficili da incontrare, con troppe variabili da prevedere con esattezza affinché possano essere considerate convenienti in termini di tempo e di comodità. In ogni caso, nelle produzioni su progetto non standard come la cantieristica non è conveniente utilizzare moduli passacavo non sfogliabili"¹¹³.

66. In sede di audizione, la Fincantieri-Divisioni Navi Mercantili ha informato di utilizzare sistemi sigillanti dotati sia di moduli passacavo mono-diametro che di moduli sfogliabili, rilevando che "i due sistemi di sigillatura, una volta installati, sono tecnicamente equivalenti"¹¹⁴.

In risposta alla richiesta di informazioni, Fincantieri-Divisioni Navi Militari ha comunicato che per la costruzione di navi militari dal 2019 si avvale di sistemi sigillanti modulari, prevalentemente forniti da Roxtec.

67. Dalla documentazione agli atti risulta che anche nella realizzazione di progetti innovativi di reti di telecomunicazioni e televisive è stato utilizzato il sistema sigillante di tipo modulare con modulo sfogliabile. Secondo le informazioni fornite da TIM, nel 2014 nell'esecuzione di un progetto di *Cabinet*¹¹⁵, destinato alla rete a banda larga con architettura FTTCab-Fiber-To-The-cabinet, è stato scelto tale sistema sigillante per le sue caratteristiche di flessibilità, compattezza dimensionale e capacità di sigillatura, il sistema passacavo sigillante con modulo sfogliabile. In particolare, il *Cabinet* doveva essere collocato in ambiente esterno e quindi avere un impatto visivo ambientale minimo. Il sistema passacavi sigillante con moduli sfogliabili "consent[iva] il passaggio dei cavi in maniera compatta, senza ricorrere ai passacavi tradizionali con ghiera [n.d.r. i pressacavi] che richiedono spazi molto più ampi per il passaggio e la sigillatura dei cavi rispetto a quelli disponibili nel progetto e, in particolare, nella realizzazione dei

¹¹⁰ [Doc. 504. In tal senso anche doc. 370, verbale PSC S.p.A., secondo cui la scelta dei sistemi sigillanti dotati di modulo sfogliabile è dettata dalla circostanza che "nella realizzazione di un progetto è necessario conoscere quanti tubi e cavi devono essere installati, di quali dimensioni e poi calcolare quanti telai, manicotti, moduli passacavo si devono acquistare. Si tratta di un calcolo di ingegneria non banale, se si pensa a quanti tubi e cavi devono passare in una nave, calcolo che è reso ancor più complesso nel caso di utilizzo di moduli passacavo mono-diametro, dato che ciascuno di essi può essere utilizzato solo per una determinata dimensione di cavo o di tubo. Il sistema sigillante basato su un modulo passacavo sfogliabile facilita enormemente tale calcolo".]

¹¹¹ [Doc. 379.]

¹¹² [Doc. 367.]

¹¹³ [Doc. 360.]

¹¹⁴ [Doc. 372.]

¹¹⁵ [Doc. 380, verbale TIM: Il "Cabinet è composto da un armadio di base da configurare, il quale è stato predisposto per due possibili ampliamenti, in caso di richiesta di un numero maggiore di linee, mediante l'aggiunta di due armadi di minori dimensioni. I tre armadi devono essere collegati e quindi ci deve essere un passaggio che consente ai cavi di penetrare da un armadio all'altro, ma tali passaggi devono essere sigillati. [...] Inoltre, le linee a banda larga devono interfacciarsi con la rete già installata e quindi nell'armadio sottostante deve esserci il collegamento con la rete delle abitazioni.]

*cabinet*¹¹⁶. Inoltre, poiché al suo interno era inserito un apparato a banda larga da collegare alla rete di telecomunicazioni esistente, doveva essere perfettamente sigillato dall'ambiente esterno.

La scelta di tale sistema è stata dettata, altresì, dalla circostanza *"di non conoscere le eventuali future necessità della rete e quindi le dimensioni dei cavi da inserire. Installando questo tipo di passacavo, si era certi di poterli utilizzare per cavi di diverse dimensioni"*¹¹⁷.

68. In risposta alle richieste di informazioni, Fastweb ha comunicato che nella realizzazione del progetto per la rete FTTS-Fiber-To-The-Street sono stati scelti i sistemi passacavi dotati di moduli sigillanti sfogliabili¹¹⁸.

Sistemi sigillanti di tipo modulare sono stati utilizzati in passato e sono attualmente utilizzati da Rai Way sulla propria rete di *broadcast*¹¹⁹ e da Vodafone¹²⁰.

69. Anche sulle reti elettriche risultano essere stati prevalentemente utilizzati i sistemi passacavi sigillanti dotati di moduli sfogliabili.

In particolare, Terna ha comunicato di avere adottato una Specifica Tecnica "Progetto Unificato Terna", che fa riferimento alla norma CEI 11-17/V1¹²¹, la quale prevede che *"i sistemi di sigillatura meccanica [...] devono:*

- *essere costituiti da telai di qualsiasi geometria (rettangolare, circolare, ecc.) e moduli multi-diametro, con nucleo centrale per future espansioni, atti ad ospitare cavi in una gamma di diametri tra un minimo di 3 mm e un massimo di 99 mm;*

- *poter essere montati o smontati con facilità mediante semplici attrezzi, che costituiscono il normale corredo degli installatori di impianti elettrici (chiavi, avvitatori, cacciaviti, ecc...);*

- *avere caratteristiche di modularità, ossia consentire la posa di linee in cavo realizzate successivamente alla prima messa in servizio, oppure l'eliminazione di cablaggi esistenti, senza dover sostituire l'intera struttura/telaio del sistema di sigillatura;*

- *garantire la funzionalità per cui sono stati costruiti e messi in opera, anche in assenza temporanea di cavi"*.

70. La stessa norma CEI 11-17/V1, all'allegato F, prevede che i sistemi di sigillatura per il passaggio dei cavi *"sono costituiti da telai e moduli multi-diametro sfogliabili con passo di adattabilità di 1 mm, con nucleo centrale per future espansioni, atti a ospitare cavi in una gamma di diametri tra un minimo di 3 mm e un massimo di 99 mm [...] consentono attraversamenti con linee in cavo realizzate in tempi diversi o l'eliminazione di esistenti senza dover intervenire ulteriormente sulla struttura del passaggio"*.

Tale norma è espressamente richiamata anche nella *"Specifica Tecnica di Componente"* per le Centrali elettriche di stazioni AT adottata ad agosto 2012 da ENEL, in particolare nel punto 5.3.3. relativo alla *"Protezione antifiamma tramite sistemi di sigillatura meccanica di tipo modulare prefabbricato"*.

71. La società HTS Hawke ha rilevato, nel corso dell'audizione, che i sistemi sigillanti di tipo modulare *"hanno caratteristiche tecniche superiori (diverse) rispetto agli altri due sistemi [sistemi basati su schiume/siliconi e pressacavi] in quanto sono più flessibili, più rapidi da montare, consentono successive modifiche senza dovere essere completamente smontati, richiedono meno spazio, ma sono anche di solito più costosi. In generale, si può affermare che nel settore marine sono più richiesti gli MCT e nel settore delle costruzioni civili sono ancora diffusi i sistemi sigillanti basati su schiume e siliconi"*¹²².

72. Shell Italia ha comunicato, sulla base delle informazioni fornite dalla società appaltatrice Mates S.r.l., che *"per i lavori di natura elettrica che prevedono anche l'installazione di sistemi e/o moduli sigillanti passacavi/passatubi"* presso lo stabilimento produttivo di Cisliano sono stati utilizzati i pressacavi¹²³, ma informazioni puntuali sulla tipologia di impianti di destinazione dei pressacavi non sono pervenute dalla Mates S.r.l.¹²⁴.

Altre due società del settore *oil&gas*, TotalEnergies ed Exxon Mobil, hanno comunicato di avvalersi sia di sistemi sigillanti modulari, sia di pressacavi, senza tuttavia specificare le destinazioni d'uso¹²⁵.

¹¹⁶ [Doc. 380, verbale TIM: *"ogni telaio (parte del sistema sigillante Roxtec) installato nei cabinet contiene 10 moduli passacavo, che consentono il passaggio di 10 cavi. Nel caso dei cabinet realizzati da TIM, sono stati utilizzati 8 dei 10 moduli presenti nel telaio e 2 sono stati lasciati di scorta. È stato scelto tale sistema sigillante poiché, oltre a sigillare i cavi dal rischio di penetrazione di animali, acqua e polvere, rispondeva alle esigenze di compattazione del passaggio dei cavi stessi ed era quindi più compatibile con le condizioni ambientali."*]

¹¹⁷ [Doc. 380, verbale TIM: *"[...] è stato considerato che la tecnologia dal 2014, periodo in cui è stata realizzata la rete a banda larga, avrebbe potuto subire rapidi mutamenti. Si è quindi ritenuto opportuno lasciare due passanti di scorta molto flessibili per qualsiasi evento."*]

¹¹⁸ [Doc. 441.]

¹¹⁹ [Doc. 434.]

¹²⁰ [Doc. 459.]

¹²¹ [Doc. 388, allegato.]

¹²² [Doc. 504.]

¹²³ [Doc. 431.]

¹²⁴ [Doc. 483.]

¹²⁵ [Docc. 502 e 505.]

73. Dal complesso delle informazioni acquisite è, inoltre, risultato che la scelta del prodotto da installare è effettuata in base alle garanzie di qualità che il fornitore è in grado di assicurare e che una volta individuato il prodotto ritenuto più adatto alla struttura da costruire o al progetto da realizzare, avendone valutati i requisiti di tenuta agli agenti esterni, le imprese difficilmente effettuano ulteriori ricerche di alternativi sistemi passacavo e relativi moduli¹²⁶.

74. Alcuni operatori sentiti in audizione hanno, altresì, evidenziato una certa resistenza al cambiamento di fornitore da parte della committenza dovuta anche alla reputazione che si è formata su un determinato marchio¹²⁷. In particolare, secondo quanto comunicato "gli ispettori incaricati dagli armatori sono poco propensi al cambiamento e, una volta maturata l'esperienza con un fornitore, difficilmente passano ad un altro fornitore: erano abituati con Roxtec ed erano sicuri con tale fornitore. Nel navale quindi ha giocato a favore di Roxtec la reputazione, la paura del cambiamento e quindi per una nuova società non era semplice proporsi"¹²⁸ e le uniche ricerche di fornitori alternativi di sistemi passacavo/passatubo sigillanti risultano essere state effettuate in situazioni in cui il fornitore storico non garantiva i termini di consegna.

IV.1.3. L'offerta: gli operatori del settore

75. Nel corso dell'istruttoria, sono state inviate richieste di informazioni ai produttori di sistemi sigillanti che risultano presenti con i propri prodotti nell'Unione europea. Le imprese contattate sono state individuate sulla base sia dei documenti acquisiti in ispezione presso Roxtec, in cui le stesse erano menzionate come concorrenti¹²⁹, sia delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria.

76. Nel seguito si illustrano le informazioni acquisite in merito alle diverse tipologie di sistemi sigillanti offerte dagli operatori contattati.

a.1 I sistemi di sigillatura modulari

77. **Roxtec** è l'operatore leader nell'offerta di sistemi sigillanti modulari¹³⁰ che, come anticipato, ha introdotto nel mercato un modulo sfogliabile per il quale ha ottenuto nel 1990 il brevetto EP n. 0429916B1¹³¹. Si tratta di un modulo composto da un foro centrale, al cui interno vi è un cilindro nero rimovibile e una serie di strati di gomma sovrapposti di colori alternati, nero e blu, che vengono rimossi, sfogliandoli, al fine di adattare il diametro del modulo al diametro dei cavi/tubi da inserire e da sigillare¹³². I due colori degli strati centrali del modulo corrispondono a determinati diametri e la loro alternanza agevola e velocizza l'installazione del cavo. Tali moduli, noti commercialmente come Multidiameter™, sono inseriti nei telai, che possono essere di vari materiali e di varie forme e misure, e la sigillatura avviene mediante appositi dispositivi inseriti nei telai.



¹²⁶ [Doc. 379, Alex Sistemi: "considerato il peso limitato del costo dei dispositivi sigillanti rispetto al costo dell'intero impianto, non sono giustificati eccessivi sforzi di ricerca di possibili fornitori alternativi, anche alla luce del fatto che i moduli sigillanti Roxtec hanno sempre soddisfatto i requisiti richiesti dai clienti".]

¹²⁷ [Doc. 360, verbale Tecnel; doc. 379, verbale Alex Sistemi.]

¹²⁸ [Doc. 360.]

¹²⁹ [Tra gli altri, docc. 66, 81, 86, 102.]

¹³⁰ [Doc. 190bis, traduzione in italiano: "Quale politica dovremmo attuare come leader di mercato quando si tratta di come seguiamo, ad esempio, regole di certificazione, dichiarazioni tecniche e marketing comparativo";

Doc 81: "- l'unica azienda specializzata in passaggi cavi e tubi che è presente in tutti i settori.

- Market leader.

- Concorrenza diversa in funzione del settore".

Doc. 107: "premessa ed illustrata la loro rispettiva qualità: quanto a Roxtec AB, di società leader mondiale nella progettazione e produzione di sistemi di sigillatura di cavi e tubi; quanto a Roxtec Italia S.r.l., di soggetto distributore in Italia di tali prodotti ed erogatore dei servizi di assistenza alla clientela".]

¹³¹ [Secondo quanto riportato nel sito web www.roxtec.com "Roxtec venne fondata nel 1990 da Mikael Blomqvist, nel suo garage di Karlskrona, in Svezia. Grazie all'invenzione di Multidiameter™, una soluzione che facilitava le procedure di sigillatura degli attraversamenti di cavi e tubi, l'azienda ha sperimentato una crescita straordinaria".]

¹³² [Doc. 5, all. 2, copia brevetto e descrizione del modulo riportata nella decisione del Board of Appeal EUIPO dell'8 gennaio 2018, pag. 14, "[the invention] refers to a packing piece consisting of plastic material for conduct feed-throughs through wall opening, has two packing piece parts with a half-cylindrical recess arranged with an essentially smaller diameter than that of the half cylindrical recesses. The remaining space is filled by a hollow cylinder which is split in the longitudinal direction into two essentially identical hollow half-cylinder which consist of a plurality of layers lying one on the top of the other and which can be detached from one other".]

78. Come risulta dall'analisi del catalogo e dall'audizione del 24 novembre 2022¹³³, la società produce altri tipi di attraversamento cavi/tubi non modulare. In particolare, in allegato alla memoria del 16 novembre 2022 vi è la rappresentazione grafica dei prodotti di Roxtec, raggruppati nelle categorie dei sistemi modulari, dei sistemi non modulari e dei sistemi misti a seconda delle loro destinazioni d'uso, di cui la maggioranza appartiene alla prima categoria. Riguardo ai prodotti non modulari, dall'analisi del sito *web*, risulta che Roxtec offre, fra l'altro, sistemi sigillanti commercialmente noti come *Sleev-it*TM ¹³⁴, *GK FS SK*¹³⁵, *H3 UGTM*¹³⁶. Nel corso dell'audizione del 24 novembre 2022, la società ha, altresì, dichiarato che poiché "sente la concorrenza derivante dai sistemi basati su altre tecnologie [...] offre ai propri clienti anche soluzioni customizzate (sia modulari che non modulari)"¹³⁷.

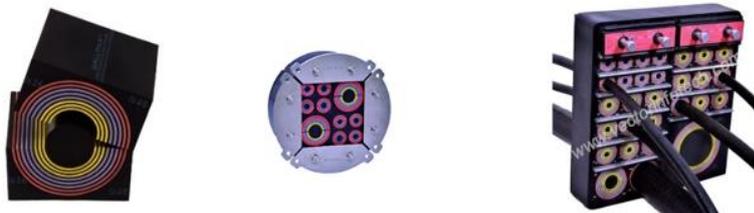
79. Secondo quanto comunicato dagli utilizzatori sentiti in audizione nel corso del procedimento, Roxtec ha il catalogo di prodotti più ampio rispetto agli altri produttori di sistemi modulari.

80. Roxtec opera nei seguenti settori: marittimo (navi da trasporto e da carico, navi da crociera e traghetti, navi militari, *yacht*), *offshore oil&gas* (piattaforme *oil&gas*, navi perforatrici, navi di supporto), infrastrutture (reti ferroviarie, reti di TLC fisse e mobili, ecc...), industria manifatturiera (alimentare, macchinari industriali, robotica, turbine, generatori, veicoli pesanti), energia (centrali elettriche con turbine a gas, nucleare, solare, eolica terrestre e marina, reti di distribuzione, accumulatori di energia storage), industria di processo (industrie di estrazione di metalli, piattaforme terrestri, *oil&gas*, carta e cellulosa).

81. Il gruppo è presente in ottanta Paesi, in alcuni di questi con proprie filiali, in Europa, Asia, Africa, America, Australia e Nuova Zelanda¹³⁸.

82. In una presentazione *power point* del 2018 acquisita in sede ispettiva, Roxtec ha indicato come concorrenti in Europa, nei sistemi di sigillatura per attraversamenti di cavi e tubi, le seguenti imprese: MCT Brattberg, Hawke, BST Brandschutztechnik (oggi Hilti), Hauff Technik, 3M, Icotek, Trelleborg, Chibro, Grupo Siccis, Beele Engineering, GK Marine (controllata da Roxtec), Wallmax, comprendendo le diverse tipologie di sistemi sigillanti¹³⁹.

83. **Wallmax** produce e commercializza sistemi sigillanti modulari che sono dotati di moduli basati sulla soluzione tecnica oggetto del brevetto EP n. 0429916B1, scaduto nel 2010, differenziandosi nell'apparenza dai moduli di Roxtec per i diversi colori degli strati di cui è composta la parte centrale del modulo (inizialmente strati alternati arancio e nero e, successivamente, strati di due colori alternati al nero).



84. Wallmax opera nel settore marittimo commerciale (piattaforme petrolifere, navi petroliere, metaniere, da perforazione, mercantili, da crociera, traghetti, ecc...) e marittimo militare (navi militari e sottomarini), oltre che delle infrastrutture civili (centrali nucleari ed elettriche, impianti chimici, installazioni militari, raffinerie di petrolio, aeroporti, banche, telecomunicazioni, alberghi, treni, metropolitane, stazioni, ospedali, laboratori, ecc...). Secondo quanto comunicato dalla società¹⁴⁰ e confermato dai dati dei bilanci, i ricavi della società sono realizzati quasi esclusivamente in Italia, pur essendo presente con proprie filiali in India, Singapore e New York.

85. Dalla documentazione agli atti risulta che Wallmax considera come concorrenti le seguenti imprese: Roxtec, MCT Brattberg, Hawke, BST (oggi Hilti), Hauff Technik, GK Marine (controllata da Roxtec)¹⁴¹.

86. **MCT Brattberg AB** è una società di diritto svedese che negli anni Cinquanta ha introdotto il sistema sigillante di attraversamento cavi di tipo modulare, per il quale aveva ottenuto una copertura brevettuale¹⁴², i cui moduli erano

¹³³ [Doc. 529.]

¹³⁴ [Es. *Sleev-it*: come risulta dal sito internet www.roxtec.com *Sleev-it* è un sistema non modulare di sigillatura per singoli tubi in plastica, composto da una sorta di collare in acciaio inossidabile, contenente strati di materiale intumescente che reagisce al calore sviluppato da un incendio, proteggendo l'attraversamento quando la tubazione in plastica inizia a collassare.]

¹³⁵ [GK Firestop è "composto da materiali incombustibili leggeri e senza alogeni, come fascette sigillanti e un sacco in fibra di vetro stagno ai fumi freddi con materiale intumescente integrato".]

¹³⁶ [Si tratta di un sistema di sigillatura "ideale per cavi che attraversano le fondamenta e funge da barriera a lunga durata contro allagamenti, gas, umidità e roditori" composto da tre parti, nel quale l'attraversamento dei cavi avviene mediante tre moduli circolari sfogliabili.]

¹³⁷ [Doc. 529.]

¹³⁸ [Cfr. sito internet www.roxtec.com.]

¹³⁹ [Doc. 86 in cui sono indicati i principali concorrenti per diversi paesi europei nel 2013.]

¹⁴⁰ [Doc. 1.]

¹⁴¹ [Docc. 1, 5, 8, 11.]

mono-diametro. Secondo quanto comunicato, la società attualmente commercializza sistemi sigillanti composti da moduli passacavo/passatubo sia mono-diametro¹⁴³ che multi-diametro. Questi ultimi sono di due tipologie, gli ADD-Block introdotti in commercio nel 1997 e gli Handiblock introdotti nel 2018¹⁴⁴.

L'adattabilità degli ADD-Block al diametro dei cavi da installare è garantita da una serie di inserti di spessore variabile¹⁴⁵ e ciascun modulo ha un intervallo di adattabilità ai diametri dei cavi da installare di 5 mm¹⁴⁶. Diversamente dai moduli sfogliabili "tipo Roxtec", in questa tipologia di moduli ogni strato presenta delle sezioni in rilievo che si incastrano in appositi spazi dello strato successivo.



87. Il modulo HandiBlock è formato da due semi-gusci, al cui interno vi è una c.d. "Insertstrip" dotata di anelli di compressione rimovibili, ciascuno dei quali riporta i diametri dei cavi/tubi da inserire. Togliendo gli anelli di compressione dall'Insertstrip, in funzione del diametro del cavo da inserire, si ottiene l'adattamento del modulo al cavo, con l'applicazione di un lubrificante.



88. Nel catalogo della Brattberg sono presenti, oltre ai sistemi passacavo/passatubo sigillanti modulari, anche altre tipologie di sistemi sigillanti non modulari, fra cui il sistema non modulare commercialmente denominato RGPM.

89. La società è attiva nei settori marittimo, piattaforme petrolifere e del gas, infrastrutture, energia, industrie manifatturiere e di processo, materiale rotabile, applicazioni militari, ecc... e, come risulta dal sito *web*, è presente con proprie rappresentanze in quasi tutti i paesi dell'Unione Europea, oltre che in Russia, Asia (Egitto, Turchia, Cina, India, Giappone, Singapore, Corea del Sud), in America (Canada, USA, Brasile), in Australia e in Nuova Zelanda.

90. La società ha comunicato che i primi cinque Paesi dell'Unione europea in cui commercializza sistemi sigillanti modulari sono: Italia, Regno Unito, Paesi Bassi, Francia e Austria e ha indicato come concorrenti Roxtec, HTS-Hawke, Hilti, Wallmax.

91. **Hawke Transit System** è una società di diritto spagnolo che produce un sistema passacavo di sigillatura di tipo modulare utilizzando moduli passacavo multi-diametro basati su una tecnologia diversa dalla sfogliabilità. Infatti, ogni modulo è composto da cinque blocchi in cui sono presenti quattro punti di contatto che consentono l'adattamento del modulo al cavo da inserire, oltre che la sigillatura (Fig. 3)¹⁴⁷.



¹⁴² [Doc. 282.]

¹⁴³ [Docc. IMP41 e 422.]

¹⁴⁴ [Doc. 422, catalogo MCT Brattberg, pag 4.]

¹⁴⁵ [Gli inserti sono dotati di una cresta che si inserisce esattamente nei solchi presenti nel centro del modulo.]

¹⁴⁶ [I moduli sono disponibili in undici diverse dimensioni e si adattano a cavi/tubi di sessantasei diversi diametri.]

¹⁴⁷ [Doc. IMP39.]

92. Secondo quanto riportato nel catalogo, ogni modulo ha un intervallo di adattabilità ai diametri dei cavi da installare di 3-4 mm e tali moduli sono disponibili in diversi colori (e lunghezze) ciascuno corrispondente a un determinato intervallo minimo e massimo di diametro¹⁴⁸. Il modulo può essere inserito in telai/cornici di diversa forma e materiale e l'inserimento del cavo avviene dopo l'applicazione di un lubrificante.

93. La società, inoltre, produce moduli passacavo per applicazioni speciali che consentono il passaggio di più cavi contemporaneamente.

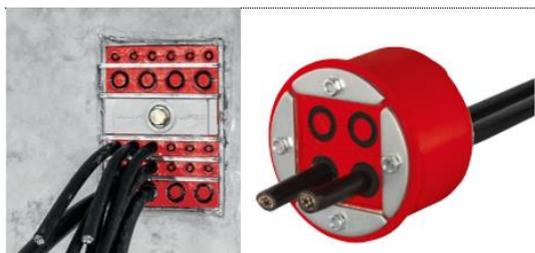


94. La società opera in diversi settori, fra cui: cantieristica navale, agenzie di difesa nazionale, piattaforme *offshore*, raffinerie di petrolio e gas, impianti nucleari, centri dati, attrezzature mediche, laboratori, prodotti farmaceutici.

95. Secondo quanto risulta dal sito *web*, Hawke si avvale di una rete di distributori con cui opera in quasi tutti i Paesi dell'Unione Europea, in America (USA, Perù e Cile), in Asia (Cina, Malesia), in Sudafrica, in Australia e Neo Zelanda. La società ha indicato come concorrenti, nei due Paesi europei in cui realizza il maggiore fatturato derivante da sistemi sigillanti modulari¹⁴⁹, le seguenti società:

Italia	Spagna
Roxtec	Roxtec
MCT Brattberg	MCT Brattberg
Wallmax	Grupo Siccis
Hawke	Hawke

96. **HILTI AG**, parte del gruppo Hilti avente sede legale nel Liechtenstein, è un operatore attivo nella produzione di prodotti per le aziende edili, fra cui anche un sistema sigillante modulare costituito da un telaio rigido, che può essere montato su una parete o su un solaio, al cui interno sono inseriti diverse combinazioni di moduli passacavi di dimensione *standard*. La sigillatura è garantita dalla messa in compressione del sistema¹⁵⁰.



97. I moduli inseriti nel telaio sono multi-diametro e possono essere a sezione quadrata o a sezione circolare, a seconda del telaio di destinazione. I moduli sono formati da due semi-gusci al cui interno vi è un supporto che ne consente l'adattamento al diametro dei cavi da installare¹.

¹⁴⁸ [A titolo esemplificativo, il modulo di colore rosso (lungo 15 mm.) consente l'attraversamento di cavi di diametro di un minimo di 3 mm. a un massimo di 5 mm.]

¹⁴⁹ [La società ha comunicato di essere presente anche a Singapore, Cina e Hong Kong con vendite che non superano gli 800.000 euro. Dal sito *web*, risulta che la società ha una rete di distribuzione in Europa che copre quasi tutti i Paesi tranne quelli dell'Europa dell'est.]

¹⁵⁰ [Doc. 432. Secondo quanto comunicato, nei sistemi passacavi sigillanti con telaio rettangolare è prevista l'aggiunta di un modulo a cuneo che si espande, mediante una chiave a bussola, fissando i moduli per la forza di compressione applicata. Al fine di apportare eventuali modifiche, è sufficiente allentare il cuneo e modificare la configurazione dei moduli secondo necessità. Nei sistemi con telaio rotondo, la messa in compressione consiste nell'avvitare i bulloni presenti sulla flangia.]

¹ [Secondo quanto comunicato, sono sufficienti sette formati di moduli base (15, 20, 30, 40, 60, 90 e 120 mm) per coprire diametri di cavi da 3 a 99 mm.]



98. La società ha comunicato che nei cinque Paesi dell'Unione europea in cui è principalmente presente, i concorrenti sono le seguenti imprese:

Italia	Germania	Austria	Svezia	Francia
Roxtec	Roxtec	Roxtec	Roxtec	Roxtec
MCT Brattberg				
Hawke	UGA	DDL	Hawke	Hawke
Hauff Technik	Hauff Technik	UGA	Hauff Tehcnik	Hauff Technik
		Hauff Technik		

99. **Trelleborg AB** è una società di diritto svedese che, secondo quanto comunicato, ha una linea di produzione molto diversificata che comprende anche sistemi sigillanti di attraversamento cavi di tipo modulare. Questi sono dotati di moduli di sigillatura che possono essere mono-diametro e multi-diametro, con metodo di sigillatura a strati rimovibili. La società produce anche sistemi sigillanti dotati di una membrana che consente l'attraversamento cavi e la sigillatura¹⁵².

100. Sulla base del catalogo disponibile sul sito *internet*¹⁵³, il sistema passacavo sigillante, c.d. "Trelleborg Modular System", consente l'ingresso cavi di diverse dimensioni mediante l'utilizzo di moduli passacavo di tipo mono-diametro che vengono installati nel telaio in diverse combinazioni di diametri¹⁵⁴.



101. La società opera nei seguenti settori: manifatturiero e macchine utensili, energia, telecomunicazioni, alimenti e bevande. Inoltre, è presente principalmente in Europa (Finlandia, Germania, Estonia e Polonia i paesi principali) con attività residuale in Asia (soprattutto Cina).

102. La società ha indicato, come concorrenti nei cinque Paesi dell'Unione europea in cui è prevalentemente presente, le seguenti imprese: Icotek, Roxtec, HT Hi Tech Polymers Oy¹⁵⁵, Murrplastik Systemtechnik GmbH¹⁵⁶, Detas Ultra¹⁵⁷.

103. Il **Gruppo Siccis**, è un gruppo di diritto spagnolo che, secondo quanto riportato nel catalogo inviato in risposta alle richieste di informazioni, produce e commercializza un sistema di attraversamento cavi di tipo modulare, composto da telai di dimensioni *standard*, opportunamente saldati su una paratia o incassati a parete o a soffitto, all'interno dei quali sono posti, in file parallele, i moduli passacavi di tipo mono-diametro dei diversi diametri necessari¹⁵⁸. Nei telai

¹⁵² [Doc. 420.]

¹⁵³ [La società ha, infatti, risposto alla richiesta di informazioni senza tuttavia produrre il catalogo.]

¹⁵⁴ [Secondo quanto riportato nel catalogo "con oltre 1.000 potenziali configurazioni".]

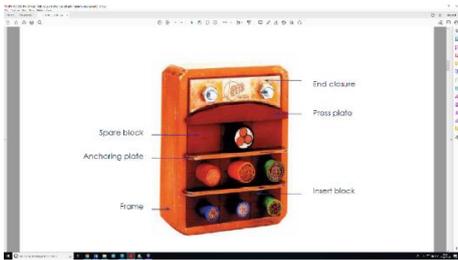
¹⁵⁵ [Dalle informazioni disponibili sul sito web, si tratta di una società finlandese che produce materiali tecnici in plastica, TPE "simili alla gomma" (elastomero termo plastico), di qualsiasi dimensione e forma che hanno caratteristiche fonoassorbenti e sigillanti.]

¹⁵⁶ [Dalle informazioni disponibili sul sito web, si tratta di una società tedesca che produce listelli e piastre passacavo personalizzate, scarico della trazione e soluzioni CEM.]

¹⁵⁷ [Detas Ultra è una divisione nata nel 2019 della Detas S.p.A. che ha progettato, sviluppato e brevettato la c.d. "soluzione Detas Entry System" da utilizzare per l'installazione di cavi nei quadri elettrici e nelle apparecchiature elettriche.]

¹⁵⁸ [Doc. 512.]

sono, inoltre, previsti dei moduli di riserva. I moduli passacavo inseriti all'interno dei telai vengono compressi con una piastra di pressatura che sigilla e assicura la tenuta del sistema.

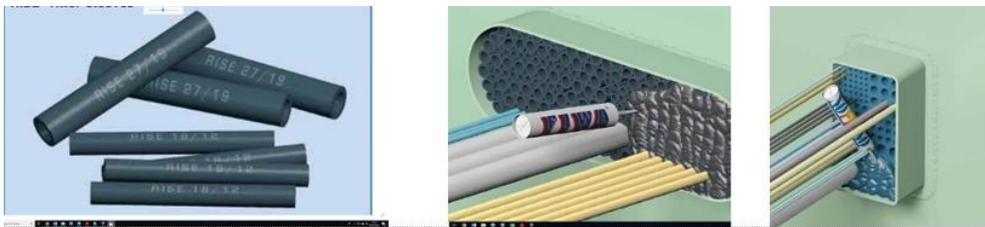


104. La società è attiva quasi esclusivamente in Spagna, avendo un solo cliente in Germania. Il Grupo Siccis considera come concorrente solo Roxtec, operatore che, a detta della società, detiene una quota di mercato molto elevata rispetto alla propria, senza tuttavia fornire dati quantitativi al riguardo.

a.2 L'offerta di sistemi di sigillatura non modulari

105. Fra le società contattate, alcune hanno comunicato di produrre solo sistemi sigillanti di attraversamento cavi/tubi non modulari. Si tratta di sistemi caratterizzati da modalità di installazione, di adattamento e di sigillatura molto diverse dai precedenti.

106. **Beele Engineering**, una società di diritto olandese, ha comunicato di produrre sistemi sigillanti a base di composti ("compound"), di cui i più venduti sono commercialmente noti come RISE e NOFIRNO. In particolare, l'attraversamento dei cavi/tubi è consentito da una serie di manicotti di materiale plastico di diverse dimensioni, con una fessura longitudinale necessaria per inserire i manicotti intorno ai cavi, che servono per mantenere separati i cavi. In entrambi i sistemi, la sigillatura avviene, mediante un sigillante da spalmare dopo l'installazione dei manicotti e che copre le estremità del condotto. I prodotti della società sono prevalentemente destinati a cantieri navali e costruzioni offshore e, con l'eccezione del sistema RISE, sono utilizzati per consentire l'installazione di tubi¹⁵⁹.



107. Secondo quanto comunicato, la società produce, inoltre, dei tappi di tenuta commercialmente noti come SLIPSIL e CET-A-SIL e ha prodotto in passato il CONTROFIL, ossia un sistema a blocchi, dove i blocchi forniscono solo passaggi per evitare il traboccamento ma non la sigillatura vera e propria, la quale avviene invece applicando lo strato di sigillante. Il CONTROFIL è stato sviluppato per un determinato progetto ma è non più venduto.

108. Beele Engineering opera a livello europeo con quote modeste¹⁶⁰ e i cinque Paesi dell'EU in cui opera prevalentemente sono: Paesi Bassi, Regno Unito, Germania, Norvegia e Finlandia. Inoltre, la società è presente con quote modeste al di fuori dell'UE. La società ha indicato come concorrenti i seguenti operatori: Roxtec, MCT Brattberg, Hawke, HILTI.

109. **3M Italia S.r.l.**, società facente parte dell'omonimo gruppo statunitense 3M Company, produce diverse tipologie di sistemi sigillanti di attraversamento cavi/tubi basati su tecniche varie. Come risulta dal catalogo inviato dalla società, tali sistemi sono destinati a essere installati in edifici e, in particolare, vengono utilizzati nell'attraversamento di cavi/tubi di pareti e pavimenti¹⁶¹. I sistemi di attraversamento destinati alle pareti sono composti da un manicotto provvisto di materiale intumescente, dalle apposite staffe per installare il manicotto e da malte e siliconi sigillanti.

¹⁵⁹ [Doc. 406. Sempre secondo quanto comunicato la società produce anche gli SLIPSIL e i CET-A-SIL, ossia dei "tappi" mono-diametro utilizzati per consentire la tenuta e la sigillatura (meccanica) dei cavi nell'attraversamento di una struttura, e il sistema CONTROFIL, ossia un sistema a blocchi che consentono il passaggio dei cavi ma non la sigillatura vera e propria (progetto non è più venduto).]

¹⁶⁰ [secondo quanto comunicato "There are no special reasons for not more intensively serving the UE markets. It is only matter of being able to get our products marketed and accepted by customers or not. Our market share is very limited due to the fact that block systems are generally the specified system".]

¹⁶¹ [Docc. 425 e 440.]



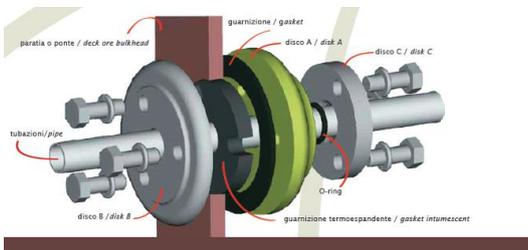
110. La 3M Italia, inoltre, produce e commercializza sistemi di attraversamento cavi e tubi da utilizzare oltre che in pavimenti anche per manufatti speciali, la cui sigillatura avviene mediante il riempimento con appositi siliconi intumescenti, cuscini autobloccanti di materiale intumescente, porta-cavi, condotte, ecc.



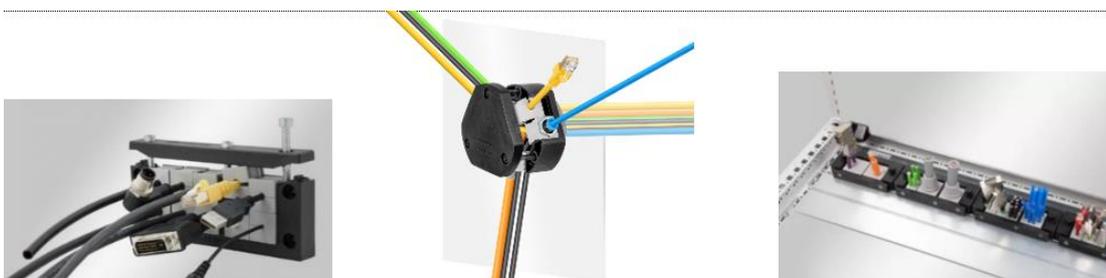
111. La società ha comunicato che la produzione di sistemi che potrebbero essere utilizzati come moduli di tenuta per la protezione antincendio di transito di cavi e tubi, c.d. "prodotti reattivi" è del tutto marginale per il Gruppo 3M anche nei diversi Paesi europei, in quanto rappresenta meno dell'1% delle vendite dei prodotti antincendio venduti (ad esempio involucri, stuoie e nastri adesivi).

3M ha indicato come principali concorrenti in Italia le seguenti società: Promat, Hilti, Fischer, Wurth. Si tratta di operatori che producono soluzioni di protezione antincendio.

112. **Chibro** è una divisione della Itla Inox S.p.a. che produce e commercializza un sistema di passaggio tubi, brevettato con il nome Hermetic, specifico per il settore navale e *off-shore*, utilizzato solo per i passaggi ponte e paratia di tubi metallici. Il sistema è costituito da tre dischi metallici forati al centro per il loro inserimento sul tubo che deve attraversare il ponte o la paratia. La maggior parte delle vendite della Chibro riguarda le attività di sostituzione e riparazioni di navi che già erano dotate di tale sistema¹⁶².



113. **Icotek GmbH** è a capo dell'omonimo gruppo tedesco che, secondo quanto comunicato, produce sistemi di attraversamento cavi non modulari destinati all'industria meccanica e impiantistica con classi di protezione da IP20 a IP68 per la tenuta alla polvere e all'acqua. I clienti della società sono i produttori di macchine utensili e mulini a vento. Dal catalogo allegato alla risposta alla richiesta di informazioni risulta che la società produce diverse tipologie di sistemi sigillanti passacavo, fra cui alcuni dotati di gommino mono-diametro o di spinotti¹⁶³.



¹⁶² [Doc. 398.]

¹⁶³ [Doc. 525.]

114. Altri sistemi sono basati su passacavi a membrana che permettono il passaggio e la tenuta di cavi di diversi diametri. Inserito il cavo nella doppia membrana questa automaticamente sigilla l'apertura intorno al cavo ed esercita la necessaria tenuta meccanica.



115. Secondo quanto comunicato, il gruppo Icotek considera come concorrenti i produttori di pressacavi e, in particolare, i seguenti operatori: Murrplastik, Conta-Clip, Phoenix Contact, Weidmüller, Detas, Ilme, Harting, Pflitsch, Hellermann Tyton, oltre ad altri piccoli produttori locali di pressacavi, stimabili in circa 10-30 in ciascun Paesi in cui opera. Sempre secondo quanto comunicato, la società non ritiene Roxtec un suo concorrente diretto, in quanto "our products can be used in their industry and their products can be also used in our industry but 90% of the time not. So it would be like comparing apples and oranges"¹⁶⁴.

116. **Hauff Technik GmbH** è un operatore tedesco che produce sistemi sigillanti di attraversamento cavi/tubi non modulari destinati a essere installati in strutture *on-shore*, murarie di edifici civili. Il catalogo della società è molto diversificato e fra i prodotti che offre vi sono manicotti, che consentono l'attraversamento di uno o più cavi/tubi, con i relativi supporti, guarnizioni a pressione, ecc.¹⁶⁵.

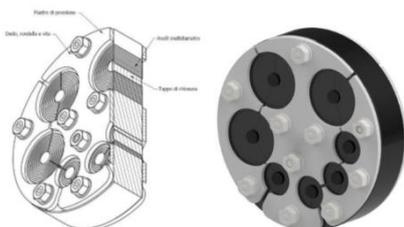
117. Fra i sistemi sigillanti prodotti dalla società, vi è un sistema non modulare composto da un telaio, uno o più passaggi per i cavi, e il sistema di sigillatura. Diversamente dai sistemi modulari, all'interno del telaio vi è un'unica guarnizione gommosa (e non singoli moduli), con dei fori sfogliabili che consentono il passaggio dei cavi¹⁶⁶. Secondo quanto comunicato dalla società, tale prodotto è destinato solo ad applicazioni a contatto con il suolo e nel sottosuolo e non può essere utilizzato nei settori ferroviario, *off-shore*, navale, *oil&gas*, rinnovabili.



118. Sempre secondo quanto comunicato, i prodotti della società sono installabili in strutture murarie per le quali non vi è una normativa europea e, quindi, la società è dotata di un certificato rilasciato da un organismo indipendente che garantisce la resistenza all'acqua.

La società è attiva prevalentemente in Germania, dove realizza la quasi totalità del proprio fatturato e ha indicato come concorrenti in tale paese gli operatori Doyma, Kraso, UGA PSI, 4PIPES. In Belgio, Polonia e Olanda, la società ha indicato come concorrenti Roxtec, Filoform, PSI Doyma, UGA, Kraso, Stopaq. In Italia la società è distribuita dalla ASCC.

119. La **OEC S.r.l.**, con sede in Italia, ha comunicato di produrre un'unica tipologia di sistema passacavo sigillante multi-diametro destinato a essere installato nella pavimentazione di cabine elettriche secondarie. Si tratta di un sistema analogo a quello prodotto da Hauff Technik.



¹⁶⁴ [Doc. 436, 454, 525.]

¹⁶⁵ [Docc. 453, 526, 532, 543.]

¹⁶⁶ [Pagg. 22 e segg. del catalogo.]

La società è attiva quasi esclusivamente in Italia e i suoi principali clienti sono costruttori di cabine elettriche e operatori del settore elettrico. OEC S.r.l. ha indicato come unico concorrente la società italiana ASCC S.r.l.¹⁶⁷.

120. **AIK Flammadur Brandschutz GmbH**, una società di diritto tedesco, ha comunicato di non produrre sistemi sigillanti modulari. Dal catalogo della società presente sul sito web risulta, infatti, che la società produce prevalentemente sostanze che consentono la protezione dal fuoco (ad esempio siliconi e altri composti ignifughi). L'unica tipologia di sistema sigillante per il passaggio di cavi prodotto da AIK Flammadur è commercialmente noto come Geaquello e consiste nell'applicazione di una serie di stampati in plastica, volti a mantenere il distanziamento tra i cavi inseriti in un'apertura, mentre la sigillatura avviene con l'inserimento di siliconi che consentono la protezione dal fuoco¹⁶⁸.



121. Per quanto riguarda i pressacavi, dalle informazioni acquisite nel corso del procedimento, è risultato che si tratta di prodotti *standard* forniti da una pluralità di operatori e reperibili anche nelle normali ferramenta¹⁶⁹.

Anche secondo quanto comunicato da HTS Hawke, sentita in audizione, "i pressacavi/pressatubi sono prodotti da molte imprese, quali Hawke International, GMP, ecc. Si tratta di prodotti che si possono trovare anche nei negozi di ferramenta, benché con diverse caratteristiche qualitative"¹⁷⁰.

122. Con riguardo alla destinazione d'uso, i pressacavi risultano essere molto utilizzati nell'installazione di cavi negli impianti industriali¹⁷¹. In particolare, su un impianto industriale sono presenti migliaia di cavi che trasportano segnali elettrici di misurazione a un *computer*, il quale, in base al valore ricevuto, attiva il processo necessario per eseguire la produzione per cui è predisposto. Il numero di cavi elettrici di diverse dimensioni presente in un impianto industriale può variare da 3.000 a 15.000 e, pertanto, vengono raggruppati in cassette di giunzione, al fine di gestire più agevolmente la posa dei cavi¹⁷².



123. Nel caso delle cassette di giunzione/*cabinet*, se non vi sono problemi di limitazione di spazi nelle strutture in cui sono installati, sono più utilizzati i pressacavi rispetto ai sistemi di attraversamento multi-cavo di tipo modulare, perché sono meno costosi¹⁷³.

124. Dalle informazioni acquisite nel corso del procedimento, risulta esservi una specializzazione fra produttori delle diverse tipologie di sistemi sigillanti. In particolare l'analisi dei cataloghi degli operatori contattati mostra che la maggior parte di essi concentra la produzione sui sistemi passacavi/passatubi sigillanti appartenenti ad una sola delle tipologie individuate, così come l'analisi dei cataloghi di alcuni produttori di pressacavi (Cooper Capri SAS, Hawke

¹⁶⁷ [Secondo quanto comunicato da ASCC S.r.l., la società distribuisce e commercializza solo i prodotti della Hauff Technik GmbH sul territorio italiano, cfr. doc. 455.]

¹⁶⁸ [Doc. 439.]

¹⁶⁹ [Doc. 380, verbale TIM.]

¹⁷⁰ [Doc. 504, verbale HTS Hawke.]

¹⁷¹ [Doc. 528.]

¹⁷² [Doc. IMP45.]

¹⁷³ [Docc. IMP45 e 504.]

International, CMP, Appleton, Hubbell, UGA) riportati nei rispettivi siti web mostra che questi producono e commercializzano pressacavi/pressatubi di diversi modelli¹⁷⁴.

Ciò è stato confermato da Hawke, secondo la quale *"each manufacturer is continuing with the production of sealing systems based on the technology in which it is specialized"* ¹⁷⁵.

IV.1.4. I marchi di sistemi sigillanti modulari più richiesti

125. Le società contattate in audizione e mediante richieste di informazioni hanno comunicato che fra i sistemi sigillanti modulari quelli maggiormente utilizzati sono i prodotti Roxtec per le loro caratteristiche tecniche, per la reputazione della società, per l'ampiezza del catalogo e per la numerosità delle certificazioni ottenute, benché tali moduli abbiano in genere un costo superiore alle altre tipologie di modulo¹⁷⁶.

126. In particolare, D-Energy, impresa operante per conto di società del settore *oil&gas*, ha inviato copia di una *vendor list* dove sono indicati, come possibili fornitori di moduli passacavi e accessori da contattare a sua scelta, le società Roxtec, MCT Brattberg, Hawke, oltre che copia del documento *"Final Approval QLM"* dove sono di nuovo indicate le tre menzionate società, oltre a Nelson¹⁷⁷.

Nel corso dell'audizione la società ha, inoltre, comunicato che *"nell'80% dei progetti realizzati nel settore dell'oil & gas i sistemi sigillanti di ingresso dei cavi nelle cabine sono realizzati con sistemi modulari sfogliabili di Roxtec. Gli altri sistemi sono pressacavi, piastre, ecc..."*.

Per quanto riguarda gli approvvigionamenti, D-Energy ha evidenziato che *"la circostanza che Roxtec sia presente anche in Italia facilita gli approvvigionamenti"*.

127. In risposta alla richiesta di informazioni, ExxonMobil ha prodotto la *"Lista di Fornitori Tecnicamente Qualificati – Fornitori di materiali elettrici e/o elettrostrumentali"* ¹⁷⁸ in cui risultano elencati fra i fornitori di sistemi sigillanti modulari: Roxtec, MCT Brattberg e Hilti; fra i fornitori di pressacavi: Hubbell Ltd.¹⁷⁹, Cooper Industries LLC¹⁸⁰, Appleton GRP LLC.

TotalEnergies¹⁸¹ ha indicato come fornitori di sistemi sigillanti modulari HTS Hawke, Roxtec e MCT Brattberg, mentre come fornitore di pressacavi Cooper Capri Sas¹⁸².

128. Nell'esperienza di Alex Sistemi, *"il sistema più efficace ed efficiente, in termini di tenuta dagli agenti esterni, per sigillare il foro di entrata/uscita dei cavi è il modulo comunemente chiamato "Roxtec", dal produttore pioniere di tale tipologia di modulo"*¹⁸³.

129. Nel settore delle telecomunicazioni, TIM ha comunicato che *"è stato utilizzato il sistema sigillante con modulo Roxtec a partire dal 2014 per la realizzazione del progetto di un Cabinet per lo sviluppo della rete a banda larga con architettura FTTcab. [...] All'epoca in cui è stata realizzata la rete a banda larga non vi erano altri fornitori che producevano moduli sigillanti sfogliabili, ovvero il sistema sigillante che rispondeva al meglio ai requisiti richiesti per tale rete, ma era presente solo Roxtec. Nel corso degli anni sono pervenute proposte di altri operatori, con prodotti aventi lo stesso concept, ma non interessavano più in quanto la rete era già stata interamente realizzata, utilizzando il prodotto Roxtec"*.

130. In risposta alle richieste di informazioni, Fastweb ha comunicato di utilizzare per lo sviluppo della rete FTTS sistemi passacavi sigillanti di Roxtec, mentre Ray Way e Vodafone nelle rispettive reti utilizzano i prodotti di Roxtec e di Wallmax¹⁸⁴.

131. Secondo quanto comunicato da PSC, nella realizzazione dei propri impianti antincendio *"ha da sempre acquistato moduli sigillanti passatubi da Roxtec. I sistemi passatubi sigillanti devono consentire il passaggio di una tubazione tra diversi ambienti isolandoli da acqua, fuoco o fumo"*.

¹⁷⁴ [Cfr. siti web Cooper Capri SAS, Hawke International, CMP.]

¹⁷⁵ [Doc. 504, verbale HTS Hawke.]

¹⁷⁶ [Doc. 367, verbale D-Energy "i moduli Roxtec potrebbero avere un prezzo unitario più alto di circa il 10% rispetto ai moduli mono-diametro".]

¹⁷⁷ [Doc. 450. Nelson è un gruppo avente sede legale negli USA che, secondo le informazioni fornite da HTS Hawke non commercializza i propri prodotti in Europa (doc. 504).]

¹⁷⁸ [Doc. 502.]

¹⁷⁹ [Doc. 536, Hubbell Ltd., secondo le informazioni del sito web è un'azienda americana che progetta, produce e vende prodotti elettrici ed elettronici per l'edilizia non residenziale e residenziale.]

¹⁸⁰ [Doc. 536, Cooper Industries LLC, secondo le informazioni del sito web è un'azienda americana attiva in diversi settori e ora controllata dalla Eton Corp. Il gruppo è attivo, tra l'altro, nei settori dell'automazione industriale, delle componenti e sistemi per gli impianti e dell'energia. La società produce pressacavi.]

¹⁸¹ [Doc. 505.]

¹⁸² [Doc. 536, secondo le informazioni del sito web è un'azienda francese, controllata dalla Eton Corp.]

¹⁸³ [Doc. 379; la società ha, tra l'altro, comunicato di essersi "sempre rifornita da Roxtec data la qualità dei suoi sistemi sigillanti in termini di tenuta ambientale dei cavi in entrata/uscita dai contenitori metallici".]

¹⁸⁴ [Doc. 441, 434 e 459.]

132. Fincantieri - Divisione Navi Mercantili ha dichiarato di utilizzare i sistemi passacavi sigillanti modulari di Hawke in cinque degli otto cantieri dalla stessa gestiti e i sistemi sigillanti modulari di Roxtec negli altri tre cantieri. In passato si era rifornita da MCT Brattberg e da Roxtec.

Secondo le informazioni fornite da Fincantieri - Divisione Navi Militari, nei propri cantieri sono utilizzati prevalentemente i sistemi sigillanti prodotti da Roxtec e solo in via residuale quelli prodotti di un altro produttore di sistemi sigillanti modulari¹⁸⁵.

133. Riguardo alla presenza di Roxtec nel settore della cantieristica navale, appare rilevante il commento positivo riportato in una e-mail interna della stessa Roxtec di marzo 2021, acquisita nell'accertamento ispettivo, secondo la quale: "Consider also that [nome concorrente] [...] are used more at the moment as solutions for cable entries in Cruise Ship, because Roxtec are used in all projects for plastic pipes transit in all projects. (With the exceptions of Virgin projects, we are on board in all area Cables and pipes).

*P.s. Regarding Navy projects in Italy, Ships are all equipped by Roxtec (Cable and pipes)*¹⁸⁶.

134. Fra le società sentite in audizione attive nel settore elettrico, la società Terna ha comunicato che utilizza sigillanti modulari prodotti da Roxtec, Hawke e Wallmax. E-Distribuzione si è avvalsa, per la parte interrata delle cabine elettriche, dei sistemi passacavo delle società OEC e ASCC¹⁸⁷, le quali si sono aggiudicate una gara indetta nel 2017 a cui aveva partecipato anche Roxtec. La società Elettromeccanica Ciaurri ha rappresentato di utilizzare i prodotti di Roxtec, Wallmax, Hilti e Wurth.

135. Nessuna delle società sentite in audizione ha riferito di conoscere o di rifornirsi da produttori di sistemi sigillanti quali: 3M, Icotek, Trelleborg, Chibro, Grupo Siccis, Beele mentre tutte conoscono Roxtec e Wallmax. In particolare, alcune di tali società hanno comunicato che per quanto di loro conoscenza, oltre a Roxtec e a Wallmax, "[...] non sono presenti altre imprese che producono moduli passacavo sfogliabili a livello mondiale. Vi sono i produttori di moduli passacavo multi-diametro basati su sistemi diversi da quello sfogliabile, ma questi moduli presentano caratteristiche [non apprezzate. Inoltre] [...] i prodotti cinesi [...] non gli risulta siano presenti in Italia. In passato, è sempre stata presente solo Roxtec, alla quale si è aggiunta anche Wallmax"¹⁸⁸.

136. Dalla documentazione acquisita in ispezione emerge una posizione di particolare rilevanza dei sistemi sigillanti modulari prodotti da Roxtec. Al riguardo, si può richiamare un documento di maggio 2018, dal titolo "Stockholm marine meeting", in cui la società osserva che in Spagna il 90% dei cantieri navali utilizza i suoi sistemi sigillanti ("good news, 90% shipyards are using Roxtec")¹⁸⁹.

IV.1.5. Le certificazioni dei sistemi sigillanti

137. Come anticipato, i sistemi passacavi sigillanti sono dotati di certificazioni che garantiscono la capacità di tenuta degli impianti in cui sono installati dagli agenti esterni. Le certificazioni sono rilasciate, su richiesta delle imprese produttrici di tali sistemi, da organismi accreditati dopo averli sottoposti a test finalizzati a verificarne la resistenza a eventi di tipo calamitoso, in genere resistenza ad acqua e fuoco.

138. Al fine di disporre di un quadro generale della vigente normativa e prassi sul sistema delle certificazioni è stato sentito in audizione RINA-Registro Italiano Navale S.p.a.¹⁹⁰ e sono state inviate richieste di informazioni ai seguenti organismi di certificazione: CSI S.p.a. e IMQ del Gruppo IMQ¹⁹¹, LAPI-Laboratorio Analisi e Prove Industriali S.p.A.¹⁹², Istituto Giordano S.p.A.¹⁹³.

¹⁸⁵ [Doc. 433.]

¹⁸⁶ [Docc. 155 e156.]

¹⁸⁷ [Come visto in precedenza, anche tali società commercializzano sistemi sigillanti passacavi con moduli multi-diametro.]

¹⁸⁸ [Doc. 360.]

¹⁸⁹ [Doc. 66.]

¹⁹⁰ [Doc. 377, verbale RINA "opera in qualità di organismo di certificazione per il solo settore navale, mentre per i settori civile e ferroviario vi sono altri organismi di certificazione, come CSI S.p.A. del Gruppo IMQ, l'Istituto Giordano del Gruppo Giordano Holding e LAPI S.p.A.".]

¹⁹¹ [Doc. 438, dalle informazioni pervenute risulta che "Il Gruppo IMQ è il gruppo di società controllato da [...] da IMQ Group S.r.l., che operano nei servizi alle imprese e, in particolare, nei servizi di valutazione della conformità. CSI S.p.A. [...] e l'ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.p.A [...] sono due società del Gruppo IMQ che svolgono attività di valutazione della conformità (prove di laboratorio, ispezioni, certificazioni) su prodotti, materiali, processi e servizi". In particolare, CSI S.p.A. opera in ambito comunitario nel settore marittimo civile in qualità di organismo notificato ai sensi della Direttiva MED 2014/90/UE mentre IMQ opera in ambito comunitario in qualità di organismo notificato, ai sensi della Direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, Direttiva ATEX.]

¹⁹² [Doc. 429 e sito web, LAPI S.p.A. è un organismo di certificazione e laboratorio privato di ricerca e studio per la realizzazione di metodi e materiali resistenti al fuoco per prevenzione incendi, collaudi e analisi tecniche di prodotti. La società effettua prove di comportamento al fuoco di materie prime, semilavorati e prodotti finiti ed è attiva nei seguenti settori: trasporti, civile, termo-acustico, chimico-fisico, abbigliamento.]

¹⁹³ [Doc. 435 e sito web, Istituto Giordano S.p.A. è un ente tecnico attivo mediante propri laboratori nel testing di prodotto e nel rilascio di certificazioni, nella ricerca e progettazione.]

139. Secondo le informazioni acquisite, in base al settore di destinazione del prodotto, le certificazioni possono essere obbligatoriamente previste da normative di settore oppure acquisite dalle imprese produttrici su base volontaria, in quanto generalmente richieste dai committenti¹⁹⁴.

140. In particolare, nel settore navale civile vige la Direttiva 2014/90/UE (c.d. Direttiva MED) che si applica *"all'equipaggiamento [...] da installare a bordo delle navi UE, per il quale gli strumenti internazionali richiedono l'approvazione da parte dell'amministrazione dello Stato di bandiera, a prescindere dal fatto che la nave si trovi o meno sul territorio dell'Unione nel momento in cui l'equipaggiamento è installato a bordo"*¹⁹⁵. In particolare, ai sensi dell'articolo- 5, comma 1: *"Gli Stati membri, allorquando rilasciano, convalidano o rinnovano i certificati delle navi battenti la loro bandiera, come richiesto dalle convenzioni internazionali, si assicurano che l'equipaggiamento marittimo a bordo di tali navi sia conforme ai requisiti della presente direttiva"*.

Il successivo comma 2 dispone che: *"Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che l'equipaggiamento marittimo presente a bordo delle navi battenti la loro bandiera sia conforme ai requisiti degli strumenti internazionali applicabili all'equipaggiamento già installato a bordo. Alla Commissione sono conferite competenze di esecuzione per assicurare l'uniforme applicazione di tali misure"*¹⁹⁶.

I requisiti che devono essere garantiti per la strumentazione installata su una imbarcazione battente bandiera di un Paese UE sono la resistenza al fuoco e la tenuta alla pressione dell'acqua¹⁹⁷. Ai sensi dell'articolo 9 della Direttiva MED, l'equipaggiamento marittimo che risulta conforme ai requisiti della Direttiva, reca un marchio di conformità.

141. In sostanza, i certificati previsti dalla Direttiva MED sono obbligatori per le navi battenti bandiera dei Paesi dell'UE e, pertanto, nei Paesi dell'Unione europea non è utilizzabile né installabile a bordo di una nave un'attrezzatura che non abbia il certificato MED¹⁹⁸.

Inoltre, le navi battenti bandiera di un Paese extra-UE devono essere sottoposte a ispezioni, da parte del Paese membro di accoglienza, volte a verificare se le effettive condizioni dell'equipaggiamento marittimo installato corrispondono ai certificati di sicurezza, se sono rispondenti alla Direttiva MED e se recano il relativo marchio di conformità¹⁹⁹.

142. Secondo quanto comunicato da RINA, le imbarcazioni da diporto a uso privato di dimensioni più piccole non sono obbligate a installare attrezzature con certificati MED ma i committenti o l'amministrazione di bandiera richiedono sempre che tale attrezzatura sia dotata dei certificati, su base volontaria, che garantiscono i requisiti di sicurezza della Direttiva MED²⁰⁰. In definitiva, secondo quanto comunicato da RINA, nei paesi dell'UE *"la Direttiva MED è il punto di*

¹⁹⁴ [Tra gli altri, doc. 360, verbale Tecnel, secondo cui *"Di norma, i costruttori non accettano l'uso di moduli che non abbiano i certificati appropriati alle situazioni in cui dovranno essere utilizzati. [...] Possono essere rilasciate anche delle certificazioni per progetto (costruzione del cantiere). Ad esempio, fino a un po' di anni fa per i passaggi tagliafuoco c'erano telai semplici, si passavano i cavi che venivano riempiti con schiume e siliconici. Per tale procedura veniva richiesta la certificazione al Registro navale il quale la rilasciava dopo aver testato lo specifico prodotto. Ora invece si usano dei prodotti che hanno già le certificazioni e non richiedono test aggiuntivi successivi"*.]

¹⁹⁵ [Doc. 377. La Direttiva MED si applica a un'ampia gamma di apparecchiature, tratta tutti gli aspetti della sicurezza di un'imbarcazione ed è stata recepita con il DPR n. 239/2017, avente a oggetto *"Regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE"*.]

¹⁹⁶ [Doc. 377. Tali imbarcazioni sono soggette alla Convenzione SOLAS-Safe of Life at Sea, un accordo internazionale elaborato dall'IMO-Organizzazione Marittima Internazionale, volto a tutelare la sicurezza della navigazione mercantile, con esplicito riferimento alla salvaguardia della vita umana in mare. In particolare, la Convenzione disciplina gli aspetti fondamentali della sicurezza per le navi che effettuano viaggi internazionali, come la stabilità, i macchinari, gli impianti elettrici, la protezione antincendio e i mezzi di salvataggio, specificando gli standard minimi da rispettare per la costruzione, l'equipaggiamento e l'esercizio delle navi.]

¹⁹⁷ [Doc. 377.]

¹⁹⁸ [Docc. 377 e 372.]

¹⁹⁹ [In particolare, ai sensi dell'articolo 7 della Direttiva MED:

1. *"Una nave non UE che deve essere trasferita alla bandiera di uno Stato membro, nel corso del trasferimento deve essere sottoposta ad ispezione da parte dello Stato membro di accoglienza per verificare se le effettive condizioni del suo equipaggiamento marittimo corrispondano ai certificati di sicurezza e se siano conformi alla presente direttiva e rechino il relativo marchio di conformità oppure se siano, secondo l'amministrazione di tale Stato membro, equivalenti al tipo di equipaggiamento marittimo certificato in conformità della presente direttiva a decorrere dal 18 settembre 2016 (comma 1).*

2. *Qualora non possa essere determinata la data di installazione a bordo dell'equipaggiamento marittimo, gli Stati membri possono stabilire requisiti di equivalenza soddisfacenti, tenendo conto dei pertinenti strumenti internazionali.*

3. *Qualora tale equipaggiamento non rechi il marchio di conformità o l'amministrazione non lo ritenga equivalente, esso è sostituito.*

4. *All'equipaggiamento marittimo considerato equivalente a norma del presente articolo lo Stato membro rilascia un certificato che accompagna costantemente tale equipaggiamento. Tale certificato conferisce il permesso dello Stato membro di bandiera di detenere l'equipaggiamento a bordo della nave e impone restrizioni o stabilisce eventuali disposizioni relative all'utilizzo di tale equipaggiamento"*.]

²⁰⁰ [Doc. 377, verbale RINA, *"Talvolta, per esigenze di carattere commerciale, le aziende chiedono certificazioni su base volontaria diverse da quella MED, al fine - ad esempio - di soddisfare i requisiti richiesti da amministrazioni di bandiera extra-UE, che riconoscono i certificati RINA. RINA è autorizzata, infatti, a rilasciare certificati anche da Stati di bandiera extra-europei e, in tal caso, la Società emette certificati che attestano il rispetto dei requisiti previsti dalla Convenzione SOLAS dal punto di vista oggettivo, i quali sono analoghi ai certificati MED, ma sono rilasciati in un contesto normativo diverso dalla Direttiva MED"*.]

riferimento per tutte le navi battenti bandiera di uno Stato membro, ma ogni Paese può richiedere altri certificati, e ciò avviene specialmente nei Paesi extra-europei”²⁰¹.

143. Solo gli Organismi Notificati possono emettere certificati MED per le strumentazioni da installare sulle navi²⁰² e la certificazione può essere rilasciata da uno solo di tali Organismi²⁰³. Fra gli Stati membri vi è il riconoscimento reciproco dei certificati rilasciati da tali Organismi Notificati.

144. Nel caso in cui il sistema passacavo sigillante sia destinato al settore della marina navale militare, non sono previste delle certificazioni obbligatorie, vigendo il principio per cui le navi militari sono sottratte alla normativa vigente per le navi civili. Sono, tuttavia, previste delle certificazioni di sicurezza che i produttori acquisiscono su base volontaria²⁰⁴.

145. Secondo quanto comunicato da CSI, nel settore dell’edilizia civile vige il Regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione. In particolare, in base al suddetto regolamento si possono classificare²⁰⁵:

- i. i prodotti che rientrano in una norma europea armonizzata (EN);
- ii. i prodotti che non rientrano o rientrano parzialmente in una normativa armonizzata.

Per i prodotti del primo gruppo, l’impresa per immettere in commercio un prodotto da costruzione deve redigere la c.d. “Dichiarazione di Prestazione”, assumendosi la responsabilità della conformità dello stesso alla prestazione dichiarata, e su tali prodotti applica la marcatura CE²⁰⁶.

Per i prodotti del secondo gruppo, il produttore può richiedere una “Valutazione Tecnica Europea” (ETA-*European Technical Approval*) ad un organismo di valutazione notificato (TAB-*Technical Assessment Body*), il quale elabora e adotta il c.d. “Documento per la Valutazione Europea” (EAD-*European Assessment Document*), potendo in tal caso apporre ai propri prodotti la marcatura CE²⁰⁷. Si tratta, quindi, di un percorso che i produttori di materiali da costruzione possono intraprendere per ottenere la marcatura CE nel caso di prodotti non interamente valutabili nell’ambito del Regolamento n 305/2011, come nel caso dei sistemi sigillanti destinati al settore edilizio. Come noto, la marcatura CE, in vigore dal 1993, consente la libera commercializzazione dei prodotti marcati entro il mercato dell’UE.

146. Secondo quanto comunicato da CSI, in Italia, per i sistemi passacavi sigillanti destinati al settore dell’edilizia (costruzioni civili e industriali), essendo prodotti della seconda categoria, viene richiesta la prova di “Resistenza al Fuoco” ed è, quindi, necessario che tali prodotti siano classificati e testati secondo le norme EN 13501-2 e EN 1363-1 ed EN 1366-3²⁰⁸.

Se invece il produttore vuole ottenere la certificazione per i propri prodotti deve fare una “Dichiarazione di Prestazione” e sottoporli a test finalizzati a valutare se rispondono ai requisiti di cui ai documenti ETAG (European Technical Assessment) 016, EAD (*European Technical Assessment*) 35141-00-1106 e 35 0454-00-1106.

In generale, per i prodotti per i quali non è prevista una marcatura CE obbligatoria, gli Stati membri possono adottare legislazioni nazionali obbligatorie finalizzate a valutare la “Resistenza al Fuoco” e in Italia, per i prodotti in questione, vige il DM 3 agosto 2015²⁰⁹.

147. In ambito comunitario, per i prodotti (apparecchi e i sistemi di protezione, elettrici e non elettrici, ecc.) destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva è in vigore la Direttiva 2014/34/UE che impone la certificazione “ATEX” la quale garantisce che tali prodotti soddisfano alcuni requisiti di sicurezza e di salute. Le procedure di

²⁰¹ [Doc 377.]

²⁰² [L’articolo 17 della Direttiva MED dispone infatti che “Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri, per mezzo del sistema di informazione reso all’uopo disponibile, gli organismi autorizzati ad eseguire compiti di valutazione della conformità a norma della presente direttiva”. In Italia gli organismi sono accreditati con apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e sono autorizzati, oltre che al rilascio delle certificazioni, a effettuare ispezioni e visite di controllo delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali. In Italia risultano essere accreditati i seguenti enti: RINA, Bureau Veritas (BV), DNV GL, Lloyd’s Register (LR) e America Bureau of Shipping (ABS). Vi è reciprocità nel riconoscimento dei certificati emessi da tali organismi. Cfr. D.Lgs. 14 giugno 2011, n. 104, di attuazione della Direttiva 2009/15/CE, che disciplina il rapporto tra l’Amministrazione e gli organismi da questa preposti all’ispezione, controllo e certificazione delle navi battenti bandiera italiana, ai fini della conformità alle convenzioni internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione dell’inquinamento marino.]

²⁰³ [Doc. 377.]

²⁰⁴ [Docc. 377 e 429.]

²⁰⁵ [Doc. 438, risposta alla richiesta di informazioni di CSI S.p.A. e doc. 435 risposta alla richiesta di informazioni dell’Istituto Giordano.]

²⁰⁶ [Con la marcatura CE il produttore indica la conformità del prodotto immesso in commercio ai requisiti di sicurezza previsti dalle direttive o dai regolamenti comunitari applicabili.]

²⁰⁷ [Secondo quanto comunicato, l’ETA costituisce una valutazione documentata delle prestazioni di un prodotto da costruzione, ossia dell’idoneità di tale prodotto all’impiego per un determinato uso ed è basata sul soddisfacimento dei requisiti essenziali delle opere nelle quali il prodotto è impiegato.]

²⁰⁸ [Docc. 438, 429, 435.]

²⁰⁹ [Doc. 438.]

valutazione da applicare per dimostrare la conformità del prodotto dipendono dalla categoria di appartenenza dello stesso e sono correlate al livello di protezione che deve essere assicurato²¹⁰.

La conformità alla Direttiva 2014/34/UE è un requisito obbligatorio per consentire l'accesso al mercato unico europeo degli apparecchi e sistemi di protezione recanti la marcatura CE, progettati per essere utilizzati sulle piattaforme offshore fisse, in impianti petrolchimici, miniere, mulini e altre aree in cui può essere presente un'atmosfera esplosiva.

148. Secondo quanto è emerso nel corso dell'istruttoria, i requisiti che devono possedere i prodotti destinati alle piattaforme oil&gas sono garantiti dalla certificazione ATEX o anche da sbarramento elettromagnetico EMC²¹¹.

149. In ogni caso, secondo quanto comunicato dagli operatori contattati, sono richiesti specifici certificati in funzione dell'area geografica di destinazione del prodotto "[...] In particolare, per l'esportazione di un dispositivo [...] in Canada serve il certificato CVL, in USA il certificato di sicurezza UL, in Russia il certificato di conformità Gost R, in Kazakistan il certificato di conformità Gost K, nei Paesi dell'UE il certificato CE. In sostanza, ogni Paese ha un proprio sistema di marcatura e di certificazione senza il quale non è possibile esportare i prodotti"²¹².

Ciò è stato confermato da un altro operatore secondo cui "le certificazioni rilasciate da enti russi o cinesi non sono riconosciute in Europa. Tuttavia, se un'impresa occidentale intende partecipare alla realizzazione di un progetto in Russia o in Cina, deve dotarsi di certificati rilasciati da enti da loro riconosciuti; qualunque Paese richiede e pretende una certificazione in accordo al proprio ente accreditato. Nei Paesi dell'Unione Europea, eccetto il Regno Unito, vi è stata la tendenza a uniformare le certificazioni e alla reciprocità nel riconoscimento, mentre nei Paesi dell'est, così come in Cina, sono riconosciute le certificazioni rilasciate dai rispettivi enti"²¹³.

150. Al riguardo, anche RINA ha comunicato che solo nei Paesi dell'Unione Europea, eccetto il Regno Unito, vi è stata la tendenza a uniformare le certificazioni MED e alla reciprocità nel riconoscimento, mentre nei Paesi dell'est, così come in Cina, sono riconosciute le certificazioni rilasciate dai rispettivi enti²¹⁴.

151. Con riguardo ai costi e tempi di acquisizione delle certificazioni, secondo quanto comunicato da RINA, il rilascio avviene dopo che sono stati eseguiti dei test di laboratorio dai quali risulta che il materiale testato soddisfa i requisiti disposti dalla Direttiva MED. I tempi di realizzazione dei test dipendono da diversi fattori, fra cui la qualità del prodotto da provare, l'esperienza e la capacità del produttore di preparare il prodotto da sottoporre a test, da quanto sono impegnati i laboratori presso i quali eseguire i test, ecc... e possono variare da pochi mesi fino all'anno. In alcuni casi è sufficiente un'unica prova ai fini del rilascio del certificato, mentre in altri devono essere effettuate più prove. Il costo di ogni test è di circa 4-5.000 euro, a cui si devono aggiungere i costi connessi al rilascio della certificazione e per l'allestimento preparazione del campione per la prova, per un costo complessivo di circa 10.000 euro.

152. L'Istituto Giordano ha informato che nel settore civile, per eseguire un test di qualificazione del sistema passacavo sigillante è necessario qualche mese e il costo della certificazione è di circa 10.000 euro.

Nel settore navale, il conseguimento della certificazione prevede due fasi distinte, ovvero la verifica del prototipo (prove di laboratorio) e la verifica della produzione e i tempi sono quantificabili in qualche mese.

I costi dipendono dallo schema di certificazione, potendosi stimare in circa 8.000-12.000 euro²¹⁵.

153. Secondo quanto comunicato da CSI S.p.A. per l'esecuzione delle prove di resistenza al fuoco sono mediamente necessari tre mesi, con un costo medio di circa 15.000 euro, mentre per il rilascio del certificato di "Costanza delle Prestazioni" e navale si può stimare un costo di circa 2.000 euro e di circa 1.000 all'anno per il mantenimento.

La società ha, altresì, comunicato che i costi e i tempi per il rilascio del certificato MED sono difficilmente stimabili in quanto dipendono "dalla procedura di valutazione della conformità scelta dal fabbricante, dalla numerosità dei modelli costituenti la serie, dalle caratteristiche tecniche del prodotto e dalla classificazione che si vuole raggiungere".

154. Secondo le informazioni fornite da LAPI S.p.A., i tempi medi per ottenere un certificato di resistenza al fuoco sono stimabili tra i trenta e i novanta giorni e il costo medio dipende dal numero di test che devono essere eseguiti, potendo essere stimato un costo di 3.000 euro a prova²¹⁶.

155. Dalle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, risulta che le imprese che producono sistemi passacavi sigillanti sono in possesso di certificazioni, rilasciate da diversi organismi certificatori, che dipendono dai diversi settori di destinazione del sistema sigillante e dai Paesi in cui sono commercializzati. Dalla documentazione agli atti risulta che Roxtec è il gruppo che ha acquisito il maggior numero di certificazioni rispetto ad altri operatori del settore.

IV.2. Le evidenze istruttorie sulle condotte di Roxtec

156. L'attività istruttoria ha consentito di ricostruire una serie di condotte poste in essere da Roxtec nel momento in cui Wallmax ha iniziato a commercializzare in Europa sistemi sigillanti dotati di moduli sfogliabili avvalendosi della

²¹⁰ [Doc. 438.]

²¹¹ [Doc. 360, verbale Tecnel. In tale senso anche doc. 367, verbale D-Energy, secondo cui la certificazione ATEX "è un elemento fondamentale nel settore dell'oil & gas".]

²¹² [Doc. 379, verbale Alex Sistemi.]

²¹³ [Doc. 367, verbale D-Energy.]

²¹⁴ [Doc. 377, verbale RINA.]

²¹⁵ [Doc. 435.]

²¹⁶ [Doc. 466.]

tecnologia sviluppata da Roxtec, non più protetta dal brevetto, dalla stessa considerato un "concorrente imitatore", c.d. *copycat competitor*.

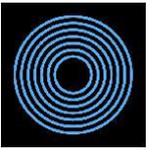
In particolare, Roxtec, venuta a conoscenza della presenza alla Fiera Comunicasia 2012 di Singapore di Wallmax, una società che si era costituita nel 2011, inizia a monitorarne l'attività, in quanto produce moduli passacavi che si basano sulla medesima tecnologia oggetto del brevetto scaduto, senza tuttavia ritenere opportuno alcun intervento. In tale periodo, Roxtec considerava la presenza di Wallmax, benché di disturbo, non concorrenzialmente pericolosa²¹⁷.

157. Dopo questa prima fase di mero monitoraggio dell'attività di Wallmax, Roxtec inizia nel 2015, da un lato, a registrare presso la EUIPO numerosi marchi di forma caratterizzante la tecnologia oggetto del brevetto scaduto (per tale motivo successivamente annullati), dall'altro, ad avviare una serie di azioni legali per violazione del marchio e per concorrenza sleale (per imitazione servile, ecc...) nei confronti della concorrente miranti a bloccarne l'attività, attuando una serie di azioni volte a mettere in cattiva luce Wallmax presso i clienti da questa contattati.

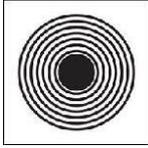
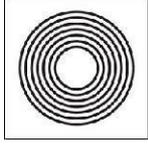
IV.2.2. Le richieste di registrazione di marchio EUIPO di Roxtec e le sentenze di annullamento

158. Come si evince dalla documentazione agli atti, nel 2010 è scaduto il brevetto n. EP n. 0429916B1 relativo al modulo sfogliabile ideato da Roxtec e la società, dal 2015 in poi, a brevetto scaduto, ha depositato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2017/1001, presso la EUIPO nove richieste di registrazione di marchio con il segno c.d. "a occhio di bue" che riproduce la facciata principale del modulo passacavo brevettato, consistente in una serie di cerchi concentrici in diverse combinazioni alternate di colori. La tabella seguente riporta il numero, la descrizione, le date di deposito e di registrazione delle varie richieste di marchio UE da parte di Roxtec e il loro esito. La prima, ottenuta nel 2009, è l'unica presentata in costanza di brevetto e riguarda il modulo nei colori blu/nero, da sempre prodotto e commercializzato da Roxtec in tale combinazione.

Richieste di Marchio UE depositate alla EUIPO da Roxtec AB fra il 2009 e il 2017

	N. domanda e data deposito	Data registrazione	Scadenza registrazione	Descrizione Prodotto	Descrizione Marchio	Stato registrazione
1	007376023 del 7/11/2008	21/7/2009	7/11/2028	Sigilli per cavi e tubi in metallo, cornice in metallo, cornici di sigillatura in plastica o gomma		Cancellazione della registrazione in corso
2	014338735 del 6/7/2015	22/10/2015		Sigilli per cavi e tubi in plastica o gomma		Registrazione e cancellata
3	014338701 del 6/7/2015	19/10/2015	6/7/2025	"		Registrato
4	014784375 del 11/11/2015	10/3/2016		"		Registrazione e cancellata
5	014784409	10/3/2016	" 11/11/2025	"		Registrato

²¹⁷ [Doc. 158, scambio interno di e-mail del 16-19 giugno 2012, in cui si legge: "[...] had duplicate the identical multidiameter solution exactly the way we do, except for the colour and it is openly claiming the patent for Roxtec multidiameter has expired. They also expressed interest to look for an agent here in Singapore and it is disturbing for us, though we are not too sure how damaging can they be".]

	N. domanda e data deposito	Data registrazione	Scadenza registrazione	Descrizione Prodotto	Descrizione Marchio	Stato registrazione
	Del 11/11/2015					
6	014784417 Del 11/11/2015	3/10/2016	11/11/2025	"		Registrato
7	014784458 Del 11/11/2015	3/12/2016	11/11/2025	"		Registrato
8	017372194 Del 23/10/2017	Luglio 2022 ²¹⁸		"		Registrato (ma non per i moduli passacavo)
9	017372228 Del 23/10/2017	Luglio 2022		"		Registrato (ma non per i moduli passacavo)
10	017372251 Del 23/10/2017	Luglio 2022		"		Registrato (ma non per i moduli passacavo)

Fonte: elaborazione della Direzione su Banca dati presente sul sito web dell'EUIPO.

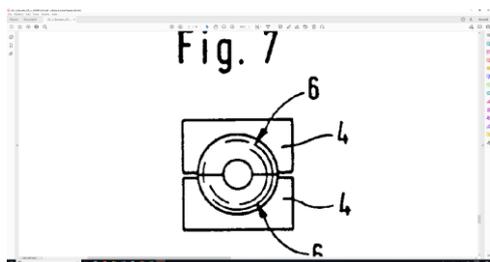
159. Riguardo al segno "a occhio di bue" depositato da Roxtec presso la EUIPO, giova sottolineare che rappresentazioni grafiche di tale segno erano presenti già nella copia del brevetto n. EP n. 0429916B1 che descrive la tecnologia su cui si basa il modulo sfogliabile, la tecnica di installazione, le modalità di adattamento del diametro del modulo a quello dei cavi/tubi da inserire, ecc...²¹⁹. Le illustrazioni grafiche presenti nella copia del brevetto riguardano, tra l'altro, proprio la faccia del modulo in vista prospettica e due di esse corrispondono al segno "a occhio di bue" depositato da Roxtec presso la EUIPO. Queste, per chiarezza di immagine, rappresentano in maniera stilizzata solo alcuni degli strati sfogliabili²²⁰.

²¹⁸ [A seguito di opposizione fatta da Wallmax a febbraio 2018 per le tre figure "a occhio di bue" in bianco e nero, la registrazione delle stesse è rimasta in sospeso fino a luglio 2022 (cfr. All. 8bis del doc. 8).]

²¹⁹ [Doc. 4, all. 2.]

²²⁰ [In particolare, figg. 4 e 7 del brevetto.]

Disegno del modulo riportato nel brevetto



160. Le prime sette richieste di registrazione di Marchio UE depositate da Roxtec risultano essere state inizialmente accolte dalla EUIPO. In particolare, i marchi nn. 2-7 sono stati registrati per la Classe 17 della Classificazione di Nizza²²¹, con la descrizione: "Cable and pipe penetration seals, made from plastic or rubber".

161. Wallmax ha iniziato la propria produzione in serie di moduli passacavo multi-diametro utilizzando il colore arancio di base, con centri concentrici neri alternati all'arancio²²², a partire dal centro nero (di seguito arancio/nero). Tale combinazione di colori è stata utilizzata dalla società fino a settembre 2017 e successivamente, anche in seguito ad azioni legali avviate da Roxtec nei suoi confronti illustrate *infra*, è passata alla produzione di moduli di colore nero di base, con centri concentrici neri alternati ad altri due colori²²³, sempre con il centro nero.

162. Tra il 2016 e il 2018 Wallmax ha depositato alla Commissione di Ricorso dell'EUIPO (di seguito anche "CR") tre istanze di "cancellazione di marchio"²²⁴, le prime due relative ai marchi n. 2 (nero/blu)²²⁵ e n. 4 (arancio/nero), la terza relativa al marchio n. 1 (blu/nero) che sono state accolte e sono rimasti registrati i marchi n. 3 (azzurro/nero con righe bianche), n. 5 (nero/arancio), n. 6 (verde/nero), n. 7 (nero/verde), in quanto non appellati da Wallmax. Questa, a tale proposito, ha dichiarato di non avere avuto sufficienti risorse finanziarie per opporsi alla registrazione e di avere ritenuto opportuno attendere i risultati dei primi ricorsi effettuati²²⁶.

163. Le richieste di registrazione dei marchi nn. 8, 9, 10 (in diverse combinazioni di bianco/nero) risultano essere state inizialmente sospese, in seguito all'opposizione presentata da Wallmax in data 8 febbraio 2018²²⁷. Tali marchi sono stati, tuttavia, registrati a luglio 2022 sempre per la Classe 17 della Classificazione di Nizza, ma con la seguente descrizione "Cable and pipe glands of rubber or plastic, **Other than sealing modules with several layers; The aforesaid goods being safety products intended for use in industry** (enfasi presente nel testo)"²²⁸. La nuova descrizione del marchio UE - modificata rispetto a quella originariamente depositata da Roxtec - esclude la riferibilità di tale marchio ai moduli passacavo sigillanti. In effetti, dalla documentazione allegata alla memoria finale di Roxtec²²⁹ risulta che il marchio "a occhio di bue" nelle combinazioni di colori bianco/nero è ora utilizzato solo per promuovere tipologie di prodotti diverse dai moduli sigillanti (es. cappellini, borse, ecc.).

164. Il marchio n. 2 (014338735; nero/blu) è stato annullato con provvedimento della CR dell'EUIPO dell'8 gennaio 2018²³⁰, in quanto la relativa richiesta depositata da Roxtec è stata ritenuta in violazione dell'articolo 7(1)(e)(ii) del Regolamento (UE) n. 2017/1001. Al riguardo, la CR ha ricordato che detta norma serve a evitare che il diritto dei marchi conceda a un'impresa un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche funzionali di un prodotto che un utilizzatore potrebbe ricercare nei prodotti di concorrenti. La norma, quindi, garantisce che le imprese non utilizzino il diritto dei marchi al fine di perpetuare, a tempo indeterminato, diritti esclusivi relativi a soluzioni tecniche²³¹. Secondo

²²¹ [Class 17 della Nice Classification riguarda: "Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made from these materials [rubber, gutta-percha, gum, asbestos and mica] and not included in other classes".]

²²² [Doc. 359, verbale Wallmax 15 marzo 2022.]

²²³ [I moduli sono di dimensione standard di colore nero alternati a strati di rosso, viola e giallo, mentre i moduli di piccole dimensioni sono neri alternati a rosso e azzurro.]

²²⁴ [Doc. 8, all. 8, 8bis, 8ter.]

²²⁵ [Riguardo al marchio n. 2 (014338735), Wallmax aveva inizialmente fatto ricorso alla Divisione Cancellazione dell'EUIPO, ricorso respinto con decisione del 14 marzo 2017, doc. 30, all. 3.

Wallmax ha impugnato la decisione della Divisione Cancellazione davanti alla CR dell'EUIPO, la quale ha invece accolto il ricorso con il provvedimento dell'8 gennaio 2018, rigettando ogni valutazione della Divisione Cancellazione doc. 8, all. 9.]

²²⁶ [Doc. 32.]

²²⁷ [Cfr. doc. 30, comunicazione di Wallmax del 16 ottobre 2020.]

²²⁸ [Descrizione riportata nei marchi nn. 8 e 10, mentre per il marchio n.9 si legge: "Cable and pipe penetration seals of rubber or plastic, excluding multilayered sealing modules".]

²²⁹ [Doc. 598, all. 13.]

²³⁰ [Doc. 8, all. 9.]

²³¹ [Secondo quanto dichiarato dalla CR della EUIPO, la norma: "[...] serves to prevent trade mark law granting an undertaking a monopoly on technical solutions or functional characteristics of a product which a user is likely to seek in the products of competitors. That approach ensures that undertakings may not use trade mark law in order to perpetuate, indefinitely, exclusive rights relating to technical solutions".]

quanto sostenuto dalla CR, l'obiettivo sottostante al sistema di protezione dei marchi commerciali è diverso da quello sottostante ad altri diritti volti a promuovere l'innovazione e la creatività. La diversità tra tali obiettivi spiega perché la tutela dei marchi ha carattere indefinito mentre i diritti di proprietà intellettuale sono soggetti a un limite temporale (§§ 16 e segg.). Il ricorso al sistema di protezione del marchio per estendere un diritto esclusivo a beni immateriali, la cui tutela è limitata nel tempo, compromette le premesse alla base della tutela del marchio²³².

165. La CR ha, altresì, rilevato che una corretta applicazione di tale norma richiede che siano adeguatamente identificate le caratteristiche essenziali del segno tridimensionale oggetto del marchio depositato e, a tale riguardo, nella decisione vi è un'analisi dettagliata della rappresentazione del modulo sfogliabile, a esito della quale la CR ha rilevato che il segno depositato da Roxtec, consistente in un riquadro con cerchi concentrici alternati in due diverse colorazioni, senza alcun ulteriore dettaglio ornamentale o altre caratteristiche estetiche, si limita a rappresentare la funzione tecnica dei moduli sfogliabili, come illustrata nel documento originale del brevetto e nel catalogo della stessa Roxtec (§§ 28 e segg.). In particolare, i cerchi alternati in due diversi colori, ovvero il segno "a occhio di buca", non sono il risultato di un disegno di fantasia, ma riproducono la "pluralità" degli strati che devono essere rimossi al fine di far combaciare il diametro del modulo al diametro del cavo da inserire, mentre le diverse colorazioni dei cerchi - blu alternato al nero - rappresentano la separazione di tali strati.

Nella sentenza è, inoltre, evidenziato che non vi sono controversie sul funzionamento del dispositivo, né sul fatto che il brevetto di Roxtec sia decaduto e che la relativa tecnologia sia diventata di pubblico dominio e possa essere legittimamente utilizzata da altri operatori²³³. L'interesse protetto dall'articolo 7(1)(e)(ii) del Regolamento è di evitare che, con il diritto dei marchi, sia concesso a un'impresa un monopolio su soluzioni tecniche o su caratteristiche funzionali di un prodotto.

166. La CR ha rilevato che con il divieto di cui all'articolo 7(1)(e)(ii) del Regolamento, di registrazione di segni che consistono "esclusivamente" nella forma di un prodotto "necessaria" per ottenere un risultato tecnico, il legislatore ha tenuto conto del fatto che qualsiasi forma dei prodotti è, in una certa misura, funzionale e sarebbe, pertanto, inappropriato rifiutare la registrazione come marchio UE di un segno per il solo motivo che presenta delle caratteristiche funzionali. Tuttavia, con i termini "esclusivamente" e "necessario", la norma sopra citata garantisce che non possono essere registrati come marchio UE i segni che incorporano solo ed esclusivamente una soluzione tecnica di un prodotto e la cui registrazione ostacolerebbe di fatto l'uso di tale soluzione tecnica da parte di altri operatori (§ 32).

167. Dall'analisi effettuata, la CR ha, quindi, ritenuto che il marchio contestato raffigura la caratteristica più importante del modulo passacavo sfogliabile, cioè la sua funzione tecnica, mentre altri aspetti del segno depositato, ossia le combinazioni di colori, le righe trasversali, ecc..., sono irrilevanti e potrebbero essere variate senza snaturare la funzione tecnica del modulo sfogliabile. Ad avviso della CR, Roxtec ha depositato una serie di marchi UE che riproducono la caratteristica essenziale del modulo passacavo sfogliabile, ossia l'immagine "a occhio di buca", che si differenziano solo per la diversa combinazione di colori dei cerchi, rilevando, altresì, che l'unico elemento importante del segno depositato sono proprio i cerchi di colore alternato che rendono visiva la struttura interna della "pluralità di strati" da rimuovere e non la combinazione di colori utilizzata (§§ 41 e segg.)²³⁴.

168. In definitiva, secondo quanto rilevato dalla CR, la registrazione di un marchio che si limita a rappresentare la funzione tecnica di un prodotto, senza ulteriori dettagli ornamentali, è suscettibile di compromettere indebitamente la possibilità per i concorrenti di immettere sul mercato prodotti basati sulla medesima funzione tecnica, ossia nel caso di specie moduli passacavo sigillanti sfogliabili²³⁵.

²³² *[Nelle parole della CR: "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".]*

²³³ *[Nelle parole della CR: "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".]

²³⁴ *["Moreover, the challenged mark depicts the central most important characteristic of the product. It forms the principal technical concept behind it. All the other aspects of the seal module, the fact that it can be separated into two parts, the fact that it takes the form of a block, the fact that it can assume any colour, are largely irrelevant to its function. Such elements, indeed, can vary greatly without distorting the seal's function. In contrast, the concentric circles representing the end view of the 'plurality' of layers are an indispensable ('essential') feature of the invention. As for the colours, the EUTM Proprietor itself admits that it has applied for a range of nearly identical applications, which only differ from the challenged mark in their colour and the addition of a horizontal line to depict the separation of the seal into an upper and lower half. All of these marks reproduce the essential feature of the seal, namely the concentric circles being the end view of the removable layers. These different filings cast doubt on the EUTM Proprietor's claim that the 'colours are an important visual feature of the trade mark' (Observations on the grounds of refusal, p.3, § 4). On the contrary, the only important feature are the concentric circles, which make plain the internal structure of the 'plurality of layers' (enfasi aggiunta).]*

²³⁵ *[Secondo quanto affermato dalla CR: "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 affect a secure*

169. La CR ha, tra l'altro, evidenziato come la stessa Roxtec abbia ammesso che la richiesta di marchio UE in diverse combinazioni di colore era finalizzata a garantire eventuali future estensioni del marchio e a evitare che i concorrenti potessero utilizzare gli stessi "design elements" nel loro marketing, dove i "design elements" che la società ha cercato di "impedire ai concorrenti di utilizzare" sono la pluralità di strati rappresentati come una serie di cerchi concentrici di colori alternati, i quali costituiscono la funzione tecnica del marchio, essendo gli strati da rimuovere per adattare il diametro del modulo alla cavità del cavo/tubo da inserire²³⁶.

170. Pertanto, la CR ha ritenuto in violazione dell'articolo 7(1)(2)(ii) del Regolamento strategica la richiesta di marchi UE, essendo tale norma volta a evitare che la tutela garantita dal marchio possa concedere al titolare un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche funzionali di un prodotto che un utente potrebbe trovare in prodotti dei concorrenti "[...] [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" (§ 52) (enfasi aggiunta).

171. La decisione della CR è stata appellata da Roxtec davanti al Tribunale dell'Unione europea, il quale, con sentenza T-261/18 del 24 settembre 2019, ha respinto il ricorso, confermando la nullità della registrazione, per violazione dell'articolo 7, comma 1, lettera e) del Regolamento citato²³⁷. Inoltre, Roxtec ha impugnato la decisione del Tribunale europeo davanti la Corte di Giustizia, che ha dichiarato il ricorso inammissibile con Ordinanza del 12 marzo 2020²³⁸.

172. Nella citata sentenza T-261/18, il Tribunale ha confermato che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento n. 207/2009 esclude dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico e che la ratio sottesa a tale norma è di impedire che il diritto dei marchi possa concedere a un'impresa un monopolio su soluzioni tecniche o su caratteristiche funzionali di un prodotto che un utilizzatore di tale prodotto potrebbe trovare nei prodotti dei concorrenti, ovvero compromettendo l'utilizzo di tale soluzione tecnica da parte di altre imprese.

Nella sentenza è stato evidenziato che la CR ha correttamente valutato che la caratteristica essenziale del segno è la presenza di cerchi concentrici che rappresentano la facciata principale del modulo passacavo multi-diametro.

Inoltre, il Tribunale ha confermato la valutazione della CR nella parte in cui ha negato che la combinazione dei colori nero/blu potesse essere considerata una caratteristica essenziale del modulo di Roxtec sulla base del fatto che mediante l'uso di tale combinazione di colori l'immagine avrebbe acquisito un carattere distintivo²³⁹.

connection with a pipe, tube, wire or cable" (§ 49). Nella sentenza la CR rileva altresì che la circostanza, evidenziata da Roxtec, che nel mercato sono presenti altri sistemi sigillanti non pregiudica la valutazione effettuata ["here are 'other sealing solutions' on the market [...] Nevertheless, registration of a sign consisting of the shape of a product is precluded even if that technical result can be achieved by other shapes" (§ 46).]

²³⁶ *[Nelle parole della CR: "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 [...]"] (§ 50) [...] 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", § 51.]*

²³⁷ *[Doc. 30, all. 5, sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019, causa T-261/18.]*

²³⁸ *[Doc. 30, all. 6, Ordinanza della Corte di Giustizia C-893/19 P, con la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso di Roxtec, ritenendo che i quattro motivi di impugnazione della società non sono sostenuti da argomenti sufficienti a sostegno della richiesta di accoglimento del ricorso, non essendo idonei a dimostrare che il ricorso sollevi una questione significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione.]*

Riguardo al primo motivo di impugnazione, secondo la Corte, sebbene Roxtec abbia identificato dei punti della sentenza impugnata in cui il Tribunale si sarebbe discostato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, non è stata in grado di dimostrare che l'impugnazione solleva una questione significativa per la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione. Riguardo al secondo punto di impugnazione, relativo all'errata interpretazione dell'articolo 7(1)(e)(ii) del regolamento 2017/1001 da parte del Tribunale, la Corte ha ritenuto che Roxtec ha mirato in realtà a rimettere in discussione la valutazione fattuale del Tribunale al momento dell'identificazione delle caratteristiche essenziali del segno in questione e della valutazione della funzione di tali caratteristiche. Di conseguenza, tale argomento non può sollevare una questione significativa per quanto riguarda la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione. Riguardo al terzo punto di impugnazione, la Corte ha rilevato che Roxtec si è limitata ad affermare che la portata della sentenza impugnata riveste un interesse generale per quanto riguarda tutti gli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'articolo 7 del regolamento 2017/1001, senza tuttavia fornire argomenti concreti e specifici per il caso di specie al fine di dimostrare in che modo la mancata applicazione per analogia, da parte del Tribunale, della sentenza del 12 settembre 2019, Deutsches Patent - und Markenamt (C-541/18, EU:C:2019:725), sollevi una questione significativa per lo sviluppo del diritto dell'Unione. Sull'ultimo punto di impugnazione, secondo cui il Tribunale non avrebbe applicato correttamente la sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI (C-48/09 P, EU:C:2010:516) a un elemento non funzionale, vale a dire la colorazione nera e blu del suo segno che avrebbe un proprio carattere distintivo, la Corte ha rilevato che si tratta di un argomento che, di per sé, non è sufficiente per stabilire che l'impugnazione solleva un problema di carattere generale, per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione. Infatti, Roxtec si è limitata ad affermare che la sentenza impugnata è fonte di incertezza giuridica senza dimostrare in che modo l'errore del Tribunale, consistente nell'applicazione della sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI (C-48/09 P, EU:C:2010:516) alla sua causa, anche se fosse accertato, solleverebbe una questione significativa per l'unità o lo sviluppo del diritto dell'Unione.]

²³⁹ *[In particolare, secondo quanto riportato nella sentenza, "da una semplice analisi visiva del segno... risulta che la suddetta combinazione di colori evidenzia solo la serie di cerchi concentrici del marchio controverso a causa del contrasto creatosi tra il nero dello sfondo quadrato e il blu dei cerchi concentrici posti su tale sfondo. Di conseguenza, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente nel merito, non è la suddetta combinazione di colori che costituisce l'elemento più importante del segno controverso, ma la serie di cerchi concentrici", par. 71.]*

Inoltre, nella sentenza viene confermato che gli "strati di sigillatura concentrici rimovibili, rappresentati dai cerchi concentrici del marchio controverso, svolgono una funzione tecnica del prodotto di cui si tratta, vale a dire, quella di essere staccabili «fino al raggiungimento del diametro corretto per l'inserimento di un cavi» e che "i cerchi concentrici, nella misura in cui rappresentano gli strati

173. Anche il marchio n. 4 (014784375,) arancio/nero, inizialmente utilizzato da Wallmax, è stato annullato dalla Commissione Ricorso con pronuncia del 16 novembre 2018²⁴⁰, secondo cui il marchio depositato rappresenta una possibile prospettiva del modulo oggetto del brevetto scaduto, affermando il principio che se una particolare tecnologia protetta da brevetto diventa di uso comune, tale tecnologia non può beneficiare per un tempo indefinito di alcuna protezione offerta dal diritto dei marchi²⁴¹. Peraltro, la pronuncia riconosce che l'appellante (Wallmax) ha dimostrato che Roxtec usa il marchio in azioni legali nei suoi confronti in diversi paesi, anche per ipotesi di violazione del diritto dei marchi oltre che per concorrenza sleale²⁴².

Anche la suddetta pronuncia è stata appellata da Roxtec davanti al Tribunale dell'Unione europea, il quale con sentenza del 15 luglio 2021 ha respinto il ricorso, confermando la decisione della CR di violazione dell'articolo 7, comma 1, lettera e) del Regolamento citato e riprendendo integralmente tutte le argomentazioni e i principi già espressi nella precedente decisione (T-261/18).

174. In definitiva, con il deposito dei marchi aventi a oggetto il segno "a occhio di bue", a partire dal 2015, Roxtec si è pre-costituita una serie di diritti di proprietà intellettuale che successivamente ha fatto valere in sede giudiziaria nei confronti della concorrente. Ciò risulta chiaramente da un verbale della riunione del gruppo dirigente di Roxtec del 10 novembre 2017, avente a oggetto "§ 2. Aspetti economici. (a) Aggiornamento Wallmax". In tale documento, infatti, il *General Counsel*, dopo avere fornito un resoconto dei procedimenti giudiziari pendenti contro Wallmax, informa che quest'ultima risponde alle misure legali in ogni giurisdizione e continua con il proprio *marketing* aggressivo nei confronti dei clienti. Il *General Counsel*, in particolare, sottolinea "[...] l'importanza da parte nostra di [...] rafforzare l'uso del design "a occhio di bue" nel marketing e nello sviluppo del prodotto. Un maggiore uso del «design a occhio di bue» aumenta la protezione dei nostri diritti di proprietà intellettuale"²⁴³.

IV.2.3 L'avvio del contenzioso in India

175. Nell'ambito del monitoraggio sull'attività di Wallmax, a marzo 2014 Roxtec viene a conoscenza della collaborazione della concorrente con il Gruppo FIMO, il quale gode di una reputazione, di una rete di distribuzione e di un magazzino migliori di quelli di Wallmax e che ritiene essere finanziatore di fatto e distributore di quest'ultima. Benché Wallmax non fosse ancora attiva in Italia, Roxtec valuta la possibilità di intraprendere azioni legali sia nei confronti di FIMO che della stessa Wallmax, ritenendo che la situazione sia diventata più pericolosa ("I think that the situation became more dangerous")²⁴⁴.

176. E ancora, in una presentazione in *power point* di ottobre 2014 dal titolo "Legal Issues Update", il *General Counsel* di Roxtec descrive, in una *slide* dal titolo "Competitors", le possibili azioni da intraprendere nei vari Paesi dove si affacciano sul mercato potenziali concorrenti, informando che, con riguardo a Wallmax, operatore che ha intenzione di entrare nel mercato USA, si stanno analizzando con gli avvocati locali le possibili azioni legali da intraprendere ("We recently got to know that this italian copycat competitor (which manufactures in India) is entering the US market. Studying possible actions")²⁴⁵.

177. Il complesso della documentazione ispettiva acquisita conferma che, dal momento in cui Wallmax viene percepita come un concorrente temibile per le modalità con cui si presenta alla clientela, in particolare per le politiche di prezzi al

di sigillatura, concentrici rimovibili del modulo, hanno caratteristiche tecniche causali e sufficienti per ottenere il risultato tecnico atteso", par. 81. Per quanto riguarda la questione se i cerchi concentrici, nella misura in cui rappresentano gli strati di sigillatura concentrici rimovibili del modulo di sigillatura, abbiano le caratteristiche tecniche causali e sufficienti per ottenere il risultato tecnico atteso, nella sentenza si evidenzia che "si deve anzitutto notare che dalla descrizione di cui al punto 80 supra si evince che il risultato tecnico a cui mira il modulo di sigillatura è quello di garantire «una stretta tenuta per l'inserimento sicuro di un cavo, di un dotto o di un filo» e di consentire «una sigillatura perfetta, indipendentemente dalle dimensioni esterne del cavo o del tubo». Da tale descrizione si evince anche che questo risultato tecnico si ottiene proprio staccando gli strati rimovibili, in quanto si afferma che «gli strati sono staccabili fino a raggiungere il diametro corretto per l'inserimento di un cavo», par. 82.]

²⁴⁰ [Doc. 30, all. 1.]

²⁴¹ [Nelle parole della CR: "The EUTM proprietor acknowledges that the figurative trade mark resembles one side of the product depicted two-dimensionally. Moreover, the Cancellation division notes that the number of symmetrical layers is not decisive and the horizontal line is present. There is nothing appealing from an aesthetic point of view and all of the figurative characteristics of the contested trade mark perform a technical function. Therefore, the trade mark in fact reproduces one possible perspective of the product. Furthermore, the fact that there are other types of sealing modules is of no relevance. If a particular technology protecting a specific sealing module has fallen into public domain, the technology shall not benefit from an indefinite extension of protection through trade mark registration and this will apply despite whether there are other possible technologies available in order to obtain a similar result or not (see previously quoted 4/09/2010, C 48/09 P, lego brick, UE C 2010.516)." (enfasi aggiunta).]

²⁴² ["Finally, the applicant has also demonstrated in the present case that the EUTM proprietor, in fact, uses its figurative trade marks in legal actions against other undertaking. The EUTM proprietor filed proceedings against the applicant in different countries, sometimes also base on unfair competition law, but also based on its trade mark"]

²⁴³ [Doc. 238bis, traduzione.]

²⁴⁴ [Doc. 255, scambio di e-mail tra dirigenti di Roxtec dell'11 marzo 2014, in cui si legge: "[...] today we not had any Wallmax activity in Italy, Wallmax was focus in India [...] The news is that Wallmax is now distributed by FIMO [...] I think that the situation became more dangerous for differents reason: FIMO have a better distributions and name on the Italian market than Wallmax. Have a stock (Wallmax No). Historically presence in Telecom and Broadcasting segment and Railway. They copied also Comseal" [ossia il sistema passacavo sigillante con i moduli passacavo oggetto del brevetto scaduto, NDA] I think that we have to take a legal action against FIMO/Wallmax asap (Local and global) [...]." (enfasi aggiunta).]

²⁴⁵ [Doc 277, pag 5.]

ribasso, Roxtec inizia ad attivarsi con azioni legali di contrasto all'ingresso di tale impresa nei vari mercati in cui si affaccia, anche solo partecipando a fiere campionarie. Roxtec dà, quindi, avvio a una serie di cause legali nei confronti di Wallmax contestando ipotesi di concorrenza sleale (per imitazione servile, appropriazione di pregi, ecc.) e contraffazione di marchi e modelli registrati.

178. Come risulta da un verbale del Consiglio d'Amministrazione di Roxtec AB del 25 giugno 2015 le prime azioni legali contro Wallmax sono state avviate in India²⁴⁶. In particolare, a luglio 2015 Roxtec deposita presso la Corte di New Delhi due cause, la n. 2072/2015 con cui contesta la contraffazione di tre modelli di telai di Roxtec e la n. 2073/2015 per contraffazione di marchi, violazione del diritto d'autore e concorrenza sleale²⁴⁷. Con la prima azione legale Roxtec ha richiesto l'inibitoria alla produzione dei telai, mentre con la seconda ha richiesto l'inibitoria di ogni attività produttiva di Wallmax, contestualmente richiedendo misure cautelari.

Il giudice indiano è intervenuto con provvedimento *inaudita altera parte* del 21 luglio 2015, accogliendo le misure cautelari e disponendo ispezioni presso la sede di Wallmax in India. Dopo soli tre mesi, lo stesso giudice indiano ha sospeso d'ufficio le misure cautelari, con provvedimento del 14 ottobre 2015, riunendo le due cause per la valutazione di merito²⁴⁸. A oggi, tuttavia, dopo otto anni, non è ancora stata attivata la causa di merito in quanto non si è conclusa la valutazione del cautelare.

179. Il motivo sottostante all'attivazione dell'azione legale in India emerge da una serie di documenti agli atti del procedimento. In una presentazione in *power point* del 23 novembre 2015, dal titolo "FIMO/Wallmax", il *General Counsel* di Roxtec comunica: "[...]

- We decided to attack them there i.e., because if we stop their factory it will be not possible to source their subsidiaries and distributors chain.

- Initially we managed to stop the manufacture, sales and promotion of ComSeal in India but the measure was temporarily lifted by the Indian Court.

- We will have a new hearing on the 18th of December in Delhi that will be key for the case [...].²⁴⁹

180. E ancora, uno scambio di *e-mail* fra il *General Counsel* e un dirigente di Roxtec, di novembre 2015, riflette la preoccupazione per la concorrenza esercitata da Wallmax in un contesto in cui il brevetto è scaduto e per l'appoggio di FIMO a Wallmax, un operatore dotato di notevoli risorse finanziarie. Pertanto, non sapendo ancora quali azioni intraprendere per arginare la concorrenza di Wallmax, si conferma la bontà del tentativo di bloccare gli stabilimenti produttivi in India;

"[Dirigente] 09:03: Interesting reading you sent about Wallmax [...]

[General Counsel] 09:03: Wallmax is serious stuff [...]

[Dirigente] 09:03: Yes, not easy. Our patent is gone and what to do?

[General Counsel] 09:04: It is FIMO. A company as big as Roxtec with a lot of contacts and infrastructure and money

[Dirigente] 09:04: I did not know they were so big. The right approach is to give them tough times in India. Just take out the manufactory.

[General Counsel] 09:18: I don't know the turnover of FIMO but according to [Dipendente] they are as big as us

[Dirigente] 09:18: Not good!

[General Counsel] 09:18: Yes, the focus is India now²⁵⁰.

181. In un ulteriore scambio di *e-mail* fra il *General Counsel* e un dirigente di Roxtec, di novembre 2015, si conferma che Roxtec teme Wallmax in quanto appoggiato da FIMO e in quanto ha iniziato a promuovere i propri prodotti in Europa e negli Stati Uniti e si ribadisce la necessità di intraprendere azioni legali nei loro confronti ("As most of you are aware of, FIMO is currently very actively promoting copycat products of Roxtec through a company called Wallmax. Wallmax has been aggressively approaching Roxtec's customers in several countries of Europe and Asia and also in the US. Wallmax products are identical in shape and sizes to Roxtec's but in orange color (see the attached scanned copy

²⁴⁶ [Doc. 212bis.]

²⁴⁷ [Doc. 8, all. 1-4.]

²⁴⁸ [Doc. 544. Riguardo alla causa 2073/2015, agli atti del procedimento vi è copia del verbale dell'ispezione effettuata presso la sede di Wallmax da cui non risulta essere stato trovato materiale pubblicitario che proponeva immagini copiate da quelle di Roxtec, né le presentazioni in *power point* acquisite in ispezione riportavano la frase denunciata da Roxtec ("[...] the punch line of the plaintiff [Roxtec] 'We Seal Your World' has not been used by the defendant (Wallmax) in their slide or any other place", doc. 8 all. 3).]

²⁴⁹ [Doc. 71. Cfr. anche doc. 261, scambio di *e-mail* di dicembre 2015, in cui due rappresentanti di Roxtec comunicano "[...] I have already received it some hours ago from [omissis]. Wallmax is becoming more and more aggressive. [...] will going next week to a hearing in India. What is decided there will be critical for the future of Wallmax (at least the immediate future). [...]" (enfasi aggiunta). Cfr., altresì, docc. 256, 257 e 258.]

²⁵⁰ [Doc. 260 *e-mail* interna di novembre 2015.

Cfr. anche doc. 181, appunto manoscritto del *General Counsel* di Roxtec di novembre 2015 in cui, a proposito di Wallmax, si legge: "Catalogues all [...] Europe under FIMO name. New CEO FIMO. New owner Wallmax.

Design protection not strong (Telecom, Comseal, [...].

Going into marine [...]

Test from Wallmax shown good products

We can't stop them in Europe [...]".]

of FIMO's new catalogue with Wallmax products). We are currently taking and analyzing different actions against Wallmax and FIMO [...]"²⁵¹.

Nella e-mail gli interlocutori rilevano che la gomma dei moduli prodotti da Wallmax "non è male", che potrebbe andare bene per le telecomunicazioni e che la società ha già ottenuto alcune certificazioni ("[...] We have tested Wallmax 's products and the quality is not that bad. The rubber is EPDM based (of a lower quality than Roxtec 's) and the sealing solution they offer is good enough for telecom installations. Wallmax has also obtained RINA IMO A30 and A60 certifications [...]").

182. È appena il caso di rilevare che subito dopo la sospensione dell'inibitoria in India, ossia a novembre 2015, Roxtec, come visto, ha depositato presso la EUIPO le quattro ulteriori richieste di marchio relative al segno "a occhio di bue" nelle colorazioni arancio/nero (usata da Wallmax), nero/arancio, verde/nero e nero/verde.

IV.2.4. Altre azioni legali avviate da Roxtec nei confronti di Wallmax

a.1 Le cause avviate nel 2016-2017 e le motivazioni sottostanti

183. Da una serie di documenti agli atti dell'istruttoria, emerge chiaramente che il ricorso ad azioni giudiziarie è stato il *modus operandi* adottato da Roxtec per contrastare l'ingresso di concorrenti che offrivano sistemi sigillanti dotati di moduli che replicavano la tecnologia oggetto del brevetto scaduto, in particolare di Wallmax²⁵².

184. In particolare, in una presentazione in *power point* di gennaio 2016 dal titolo "*Barrier Strategy Fimotec-Wallmax*" emerge chiaramente che l'intenzione di Roxtec è di cercare aree di intervento e azioni con cui ostacolare le attività di tale società e di FIMO. In particolare, in una *slide* dal titolo "*Ulteriori attività*" viene proposto di:

- "Cercare informazioni
- Informazioni su attività di FIMO su settori (Navale, Oil & Gas)
- Azioni di disturbo a FIMO [...]"²⁵³.

185. Da uno scambio di e-mail interno del 18-19 febbraio 2016, risulta che Roxtec viene a sapere della partecipazione di Wallmax a una Fiera campionaria di Norimberga e che la concorrente si sta informando sulle autorizzazioni necessarie per entrare nel mercato tedesco e non solo nel settore delle telecomunicazioni²⁵⁴.

In risposta, il *General Counsel* chiede di fare il possibile per avere una prova certa ("*notarized*") della partecipazione di Wallmax e dei prodotti esposti alla Fiera, in quanto ciò potrebbe rappresentare la chiave per colpirla in Europa dato che i tribunali tedeschi sono i più liberali quando si tratta di giudicare casi di concorrenza sleale ("*[...] we should do as possible to obtain notarized evidence of the participation of Wallmax (and the showed products) in the exhibition. Can you confirm? That can be a key to hit them in Europe as the German courts are the most liberal when it comes to judge cases of unfair competition*"). Nella e-mail si conviene che la semplice presenza di Wallmax nella lista dei partecipanti alla Fiera non è sufficiente per avviare un'azione per concorrenza sleale ma che è necessario avere una prova dei prodotti presentati e viene deciso di monitorare la Fiera e di inviare un notaio per certificare i prodotti esposti da Wallmax ²⁵⁵.

186. In effetti, Roxtec avvia la causa contro Wallmax presso la Corte di Amburgo, la quale, sulla base di un *affidavit* di un dipendente Roxtec, con ordinanza di dicembre 2016 blocca temporaneamente, per ipotesi di concorrenza sleale e violazione di due marchi UE, la promozione e commercializzazione in Germania dei sistemi passacavo sigillanti dotati di moduli arancio e neri di Wallmax, ritenendo che siano quasi uguali a quelli blu e neri di Roxtec, già presenti in Germania.

Tuttavia, su ricorso di Wallmax, la Corte di Amburgo nel 2019 emetterà una sentenza di riforma dell'ordinanza, escludendo l'ipotesi di concorrenza sleale. In particolare la Corte di Amburgo, pur ravvisando l'unicità dei prodotti di Roxtec fra la cerchia degli esperti e pur supponendo che Wallmax abbia imitato tali prodotti, ha ritenuto che non vi

²⁵¹ [Doc. 259, e-mail del 22 novembre 2015.]

²⁵² [Doc. 217: "- Wallmax India, Roxtec claim IPR Infringements and unfair competition. Process ongoing, several hearing held. - Wallmax Italy, Roxtec claims unfair competition and IPR Infringement. Preparation of lawsuit ongoing. - Wallmax in U.S. and Germany, evaluation of possible action ongoing. [...]".
Docc. 200, 207bis, 223bis, 224, 226, 251bis, 252, 254, 281, 283, 285, 286 che presentano aggiornamenti, nei vari anni.]

²⁵³ [Doc. 64.]

²⁵⁴ [Doc. 262: "This week, we participated at "FeuerTrutz" tradeshow in Niirnberg. The show is on fire protection in buildings and [omissis] discovered Wallmax as an exhibitor on this show. [...] Have we ever heard anything of this Anvia holding in Singapore? I though Wallmax is a Fimo daughter company? [omissis] also collected a printed catalogue, which is currently on the way to us in Hamburg. [...] Their interest as exhibitor was to learn about the necessary approvals to enter the German market. Target segment is not only telecom!
I am in Dubai next week and the week after is [omissis] in Karlskrona, but right after that I will drive forward the sample procurement. We now do have a really good reason and reference to refer to. Thanks to our "watchdogs" in Niirnberg [...]"

²⁵⁵ [Doc. 262, dove si legge: "I think that the mere presence of WALLMAX in the list of participants would not be sufficient to open a case for unfair competition because we still can't prove the kind of products they showed there. Is WALLMAX mentioned in the catalogue directly or is FIMO or other distributor of WALLMAX's products? We need to tell anyone going to an exhibition in Germany to inform me or Christer immediately after they have seen WALLMAX because we may send a notary to certify the presence of the products in the exhibition and/or eventually to ask quickly the local court for an injunction. I will discuss thid with our German attorneys".]

fossero circostanze concorrenziali particolari da fare apparire sleali le azioni di Wallmax²⁵⁶. La Corte ha confermato l'inibitoria alla commercializzazione in Germania, da parte di Wallmax, dei soli moduli arancio/neri per violazione del marchio UE n. 14784375 (che la società non produceva più dal 2017), in quanto ha ritenuto di non essere in grado, al momento della decisione, di prevedere se tale marchio sarebbe stato cancellato dalla banca dati della EUIPO²⁵⁷. Si ricorda, infatti, che la CR dell'EUIPO aveva annullato il suddetto marchio e che Roxtec aveva fatto ricorso contro tale decisione presso il Tribunale europeo, il quale ha confermato l'annullamento con sentenza del 15 luglio 2021.

187. In uno scambio interno di e-mail del 4 gennaio 2017, viene commentato positivamente il fatto che, a seguito della decisione della Corte di Amburgo, Wallmax non potrà più pubblicizzare e commercializzare i propri prodotti in Germania e che ciò le metterà molta pressione, concludendo che questo è un argomento che potrà essere speso nei confronti della clientela intenzionata a comprare prodotti della società ("[...] *This will put a lot of pressure on Wallmax because they will be unsure about the outcome of the case in Italy. On the other hand, we can add this as a sales argument all over the world to challenge customers willing to buy Wallmax*")²⁵⁸.

188. In uno scambio di e-mail fra il General Counsel e un dirigente di Roxtec del gennaio 2017, viene espressa forte preoccupazione sulla possibilità che due imprese italiane di telecomunicazione, Siemens e Terna, abbiano contattato Wallmax, in quanto i suoi prodotti sono più convenienti di quelli di Roxtec e ciò viene considerato come un "altro campanello d'allarme su concorrenti che entrano nel mercato"²⁵⁹. Peraltro, nella e-mail ci si chiede quale sia lo stato delle azioni legali contro Wallmax e cosa dire ai clienti al riguardo ("We heard activities on important a customer here in Italy [...]. How is the status of our legal action? and we can inform our customer that we have legal action ongoing?").

189. Altra documentazione agli atti dimostra che Roxtec considera Wallmax un concorrente "aggressivo", in grado di sottrarre clientela in ragione dei prezzi più vantaggiosi che pratica. Si può citare, al riguardo, una presentazione in power point del General Counsel dal titolo "Wallmax", di cui la prima slide riporta:

- *"Wallmax has been aggressively approaching Roxtec's customers in several countries of Europe, Asia and Americas (i.e. UK; Germany; Spain; Turkey; Netherlands; US; Canada; Singapore; Indonesia; China; etc.), disturbing our sales and putting pressure on our prices (their products cost 1 /3 than ours).*

- *Wallmax' s products are identical in shape and sizes to Roxtec s but in orange color. Wallmax is offering copies of basically all Roxtec portfolio (even customized solutions).*

- *Their business model is to approach our customers and offer a cheaper copy that fits our specifications*"²⁶⁰.

190. Altre slide della medesima presentazione in power point, illustrano un elenco delle azioni giudiziarie avviate contro Wallmax in Germania, in India e in Italia e le azioni giudiziarie da avviare in USA, dove la concorrente è distribuita da FIMO, e in Canada, dove è distribuita da Britmar Marine Ltd. Si tratta, peraltro, di cause avviate nella

²⁵⁶ [Doc. 11, all. 4bis. Nella sentenza sopra citata, la Corte di Amburgo ha dichiarato: "1. The sealing modules and casing pipes marketed by the Respondent [Wallmax] are not unfair under Section 4(3)(a) and/or (b) of UWG. Although the Senate is of the opinion that the products marketed by the Applicant [Roxtec] are competitively unique from the point of view of the relevant circles of experts ([a] below). It can also be assumed that the Respondent imitated these products with the challenged product features ([b] below). However, there are no special competitive circumstances that made the Respondent's actions appear unfair ([c] below)", dove il punto [a] riporta, fra l'altro: "The present case is based on the assumption that the Applicant's characteristics of the sealing modules and casing pipe are competitively unique, whereby in the present case this is mainly due to the common design elements of the various products. [...]"; il punto [b] riporta: "The challenged sealing modules and the further challenged casing pipe also prove to be replicas of the products marketed by the Applicant, although the latter, in view of the fact that the Respondent uses the colour orange instead of the indisputably origin-indicating colour blue, is not to be regarded as almost identical, but rather as a reproduction. [...]"; il punto [c] riporta: "There are, however, no special competitive circumstances that would make the offer of the imitated product appear unfair in the sense of Section 4(3) of UWG. Neither a misrepresentation of origin [...] necessary for the implementation of the prohibition in Section 4(3)(a) of UWG, nor an exploitation of reputation [...] or damage to reputation within the meaning of Section 4(3)(b) of UWG [...] occurs. No hindrance can be identified [...]".

"2. Nor are there any claims under Sections 3, 5(1) Clause 2, No. 1, (2) of UWG. On the basis of the above, the assumption of an – even indirect – misrepresentation of origin cannot be considered. Accordingly, it cannot be established that the market concerned is being misled as to the origin of the products" (enfasi aggiunta).]

²⁵⁷ [Doc. 11, all. 4bis ("The Senate is unable to predict the outcome of the proceedings before the CFI and therefore does not consider the success of the Respondent to be at all ruled out, but it is also not as good as certain").]

²⁵⁸ [Doc. 144.]

²⁵⁹ [Doc. 89: "Ciao [omissis], li ho appena sentiti al telefono, mi hanno detto di "aver già cominciato a costruire" e che "vogliono comprare da un nostro cliente più economico [...] WALLMAX. Tempi di consegna "entro fine Gennaio", tuttavia [cliente] " potrebbe non avere la lista cavi prima della fine di Febbraio". Mi ha anche confermato che "[cliente] ha accettato il prodotto Wallmax come alternativa a Roxtec" anche se dubito questa azienda abbia contatti diretti con [cliente] stessa. Come vedi qualcosa non torna, ma è un altro campanello d'allarme su concorrenti che entrano nel mercato. Ti chiederei di verificare queste due cose:

1. Con [cliente]: lo stato avanzamento lavori attuale e le scadenze, oltre al fatto che abbiano la lista cavi da [cliente]

2. Con [cliente]: hanno effettivamente discusso ed approvato Wallmax? Gli è stato proposto da qualcuno?"]

²⁶⁰ [Doc. 233, Presentazione in power point, non datata, probabilmente risalente a fine 2016-inizio 2017.

Cfr. anche doc. 157, uno scambio di e-mail fra dipendenti Roxtec di gennaio 2017, da cui emerge la preoccupazione della società per i tentativi di Wallmax di sottrarre clientela nel mercato polacco: "During the last meetings, a few of our customers [...] talked about our new competition – WallMax sealing system (orange and black). For now, they are not taken seriously, but they try to enter the polish market. I thought you should know about that, so I am sending it for your information".

In risposta viene evidenziato: "You are right that WallMax is a dangerous new copy-cat competitor with manufacturing in India. We have ongoing legal processes with them in India, Italy and Germany. Within BA Marine & Offshore [...] knows them best (given that they have financial backing from the Italian FIMO Group).

I have copied [...] onto this mail in case we shall take legal actions in the future also in Poland [...].]

consapevolezza di Roxtec di avere un portafoglio di diritti di proprietà intellettuale debole ("Our IPR portfolio is not strong (no enforceable patents). We rely on other legal principles (i.e. unfair competition)")²⁶¹. In una di tali slide si conferma, peraltro, che i prodotti di Wallmax sono abbastanza buoni per il settore delle telecomunicazioni, ma che potrebbero non essere adatti per il settore navale in alcuni Paesi per il problema degli alogeni ("We have tested Wallmax's rubber. The rubber is EPDM-based (of a low quality) but their sealing solution is good enough for telecom. Amount of halogen is not high but not as low as to be considered "Halogen Free" according to navy requirements of some countries.

- Wallmax has RINA IMO A30 and A60 certifications.
- Their telecom solutions passed our test of performance (minimum requirement).
- We have made a fire test on their marine solution and the results were poor").

191. In uno scambio di e-mail tra esponenti di Roxtec di febbraio 2017, oltre a riassumere le azioni giudiziarie "per concorrenza sleale" intentate nei confronti di Wallmax in Germania e in India, si parla della causa avviata nei confronti del suo distributore in Italia e si prevede che questo "lascerà la distribuzione dei prodotti Wallmax"²⁶².

In effetti, dalla documentazione agli atti risulta che a settembre 2016 Wallmax avesse sottoscritto un contratto con la 4C Innovation S.r.l. per la distribuzione in esclusiva della gamma di prodotti destinati al settore marino. Roxtec intenta, quindi, un'azione giudiziaria anche nei confronti del distributore²⁶³ e ad aprile 2017 viene stipulata una "dichiarazione congiunta", fra 4C Innovation S.r.l., Roxtec Italia S.r.l. e Roxtec AB "per risolvere il contenzioso pendente tra loro", in base alla quale 4 C Innovation si è impegnata a cessare immediatamente e a non più riprendere la vendita, la distribuzione e/o la promozione di prodotti Wallmax²⁶⁴.

192. In uno scambio di e-mail di marzo 2017 fra dirigenti di Roxtec, viene evidenziato che Wallmax, nonostante le azioni legali avviate in India, Italia e Germania, continua a essere attiva, essendosi presentata in nuovi mercati (Canada, UK, Turchia, Cina) e si comunica che il Consiglio di amministrazione di Roxtec AB ha deciso di avviare un'azione legale contro tale società anche in USA, approfittando del momento favorevole dovuto alla sentenza della Corte di Amburgo e alla circostanza che il distributore italiano di Wallmax ha sospeso le vendite in Italia²⁶⁵.

193. In effetti, a luglio 2017 Roxtec avvia una causa contro Wallmax S.r.l., Wallmax USA Corp. e il distributore Britmar Marine Ltd, presso la Corte di Houston per ipotesi di falsa denominazione d'origine, violazione del trade dress, concorrenza sleale, arricchimento senza causa ("false designation of origin, trade dress infringement, unfair competition, unjust enrichment"), relativamente ai moduli arancio/nero, chiedendo un processo con giuria. Peraltro, la causa è stata avviata a seguito della partecipazione di Wallmax a una fiera campionaria, non avendo tale società fino a quel momento venduto alcun prodotto negli USA.

Con ordinanza del 15 agosto 2018, il giudice ha parzialmente accolto l'istanza di Wallmax volta ad ottenere il *dismissal* del caso per indeterminatezza del *trade dress* da proteggere. Il 5 settembre 2018 Roxtec ha, quindi, depositato un *Second amended complaint*, sempre relativo ai moduli arancio/neri, nonostante non fossero più prodotti da Wallmax.

A novembre 2022, vi è stato un accordo tra Wallmax e Roxtec, volto a chiudere l'intera vicenda, con il quale Roxtec si è impegnata a rinunciare ad attivare ulteriori cause contro Wallmax e, a sua volta, Wallmax a non vendere moduli arancio/neri negli USA.

194. A ottobre 2017 Roxtec avvia un'azione legale presso il Tribunale di Amsterdam, per violazione del diritto di *copyright* nella produzione di moduli arancio/nero, chiedendo e ottenendo il sequestro dei prodotti Wallmax presso un suo distributore (la OTM Projectadvies); successivamente, Roxtec chiede l'inibitoria alla commercializzazione dei prodotti Wallmax sul territorio europeo, oltre che l'inibitoria dal partecipare alle fiere del settore che si sarebbero svolte ad Amsterdam e a Rotterdam nei primi quindici giorni del novembre del 2017.

195. Con sentenza del 3 novembre 2017, il Tribunale di Amsterdam ha rigettato l'istanza di Roxtec, chiarendo che il procedimento di rinvio pregiudiziale richiesto da Roxtec si basa sulla protezione del segno "a occhio di bue" nella combinazione di colori blu/nero mentre Wallmax commercializza moduli identici a quelli di Roxtec ma nella combinazione di colori arancio/nero. Il rigetto dell'istanza di Roxtec è stato motivato dalla mancata esistenza di un evidente rischio di confusione fra i prodotti delle due società sia perché destinati solo a specialisti, sia perché non

²⁶¹ [Doc. 233, Presentazione in power point, citata.]

²⁶² [Doc. 263bis, traduzione di un'e-mail in lingua svedese: "[...]. Infine, abbiamo intentato una causa in Italia contro il loro distributore che ora lascerà la distribuzione dei prodotti Wallmax".]

²⁶³ [Ibidem.]

²⁶⁴ [Docc. 60 e 62. Cfr. anche Doc. 233: "Furthermore, Wallmax's distributor in Italy has offered to stop selling Wallmax in order to settle the legal proceedings we brought against them".]

²⁶⁵ [Doc 228, marzo 2017: "Roxtec has sued competitor Wallmax in India, Italy, and Germany and US on IPR infringement and unfair competition. Momentum has been gained in Germany as local court ruled in favour of Roxtec, granting an interim injunction banning Wallmax from the German market. Furthermore, Wallmax's distributor in Italy has offered to stop selling Wallmax in order to settle the legal proceedings we brought against them.

Wallmax continue to be active worldwide despite ongoing legal actions and we have recently seen them appear in several new markets including China, Canada the UK and Turkey.

Management propose and seek Roxtec AB Board of Directors approval on taking advantage of the positive momentum gained in Italy and Germany by suing Wallmax distributors in the US (FIMO), given that a thorough background check of FIMO and Wallmax are made".]

possono essere intercambiabili, in quanto in tal caso perderebbe validità la certificazione. Inoltre, il giudice ha ritenuto non provato da Roxtec che Wallmax potesse beneficiare della notorietà e reputazione dei marchi Roxtec, così come non ha dimostrato che i prodotti di Wallmax, avendo un numero inferiore di certificazioni di quelli di Roxtec, siano di qualità inferiore²⁶⁶. Peraltro, in tale sentenza il Tribunale di Amsterdam ha rilevato che Roxtec ha agito in violazione dell'articolo 21 del DCCP (obbligo di verità) non avendo menzionato, nell'atto di citazione e/o nella richiesta di sequestro, che il brevetto era scaduto²⁶⁷. Da una *slide* in *power point* agli atti del procedimento di novembre 2017, risulta che Roxtec ha deciso di non appellare tale sentenza in quanto ha ritenuto che le possibilità di successo fossero basse²⁶⁸.

196. Sempre a ottobre 2017, Wallmax inizia una causa presso il Tribunale di Rotterdam volta a inibire a Roxtec di avviare misure legali che avrebbero potuto precluderle la partecipazione e la presentazione del modulo nero/multicolore - che nel frattempo aveva iniziato a produrre - alle fiere che si sarebbero svolte ad Amsterdam e a Rotterdam. La vicenda si è conclusa con l'accoglimento dell'istanza di Wallmax da parte della Corte di Rotterdam²⁶⁹.

197. In una serie di *slide* agli atti del procedimento, dopo un riassunto delle azioni legali avviate contro Wallmax in India, Italia, Germania e USA, sono riportate valutazioni positive del successo ottenuto in Germania e rilevato che tali azioni legali stanno rallentando l'attività della concorrente, benché questa continui a rispondere²⁷⁰. Nella *slide* è riportata una breve analisi delle risorse su cui Wallmax può contare e sulle sue capacità di ottenere ulteriori finanziamenti da FIMO ("Considerazione strategica negli Stati Uniti, cosa deve rischiare la controparte? Distributore FIMO dei prodotti Wallmax all'1%. Fatturato 14 milioni di EUR; patrimonio di 33 milioni di euro. L'azienda è un distributore nel settore delle telecomunicazioni. È stata venduta qualche anno fa a una società di capitale nazionale [...]. Potrebbero essere disponibili risorse finanziarie. Fatturato Wallmax inferiore a 2 milioni di EUR. Perdita di 0,5 milioni di EUR in attività (?) Proprietario privato").

198. A seguito dell'azione legale in Germania, nel 2017 Wallmax passa, come anticipato, dalla produzione di moduli arancio/nero alla produzione di moduli nero/multicolore nella convinzione "che si sarebbe ridotto il contenzioso con Roxtec ma la situazione è peggiorata, specialmente a partire dal 2017"²⁷¹. Tale cambiamento ha comportato aumenti dei costi di produzione e di commercializzazione per Wallmax, di cui Roxtec è perfettamente consapevole come risulta da una *slide* di novembre 2017, in cui si legge: "Wallmax, recently decided to change color of their products from Orange/Black to Black/Multicolor. Change of color, likely triggered by our legal actions (especially in Germany) has

²⁶⁶ [Cfr. Doc. 1, all. 8 e 8bis, sentenza del Tribunale di Amsterdam, secondo la quale: "[...] Infringement of Roxtec's IP rights? In the present preliminary relief proceedings Roxtec relies on the protection of the so-called bulls-eye design ("the target wheel"), i. e. the two-dimensional graphic (figurative) design applied in the blue and black colour scheme on the front and back of its sealing modules. It therefore does not invoke the protection of the (three dimensional) module as such, nor could it, because the module as such was protected by the patent right that has meanwhile expired (EP 916). Wallmax markets sealing modules of which, according to Roxtec, the front and rear are (almost) identical to each other, except that the Wallmax products are manufactured in the orange-black colour scheme. [...] WallMax's trademark-law defence in the framework of Article 9(2)(a), (b) and (c) of the Community Trade Mark Regulation also stands in the way of allowing the claims. The question is whether there can be an infringement "sub a" given that the writ of summons states that the trademark with number 041784375 (the orange square with the black circles) is not entirely identical to the sign used by Wallmax. Furthermore, in the framework of an infringement "sub b", Roxtec has not proven or rendered plausible the likelihood of confusion, for example using statements from end users. In view of the defence put forward by Wallmax, there is no obvious likelihood of confusion because only specialists use the different products (the one blue-black, the other orange-black) and these products will not be used interchangeably, because then the certification would no longer apply. The products are not available to "normal" consumers, for example in DIY markets. Roxtec has furthermore insufficiently substantiated its assertion that there is trademark infringement "sub c". The argument that Wallmax would benefit from the name recognition and appeal of the Roxtec trademarks and from the commercial efforts of Roxtec, if this is even the case, may as well be due to the fact that Wallmax uses and is allowed to use the same technology because Roxtec's patent law has expired. The fact that WallMax's products have fewer certifications does not mean for the present time that they are allegedly "inferior". The statement from Roxtec's own employee (P. Cederholm) is presently insufficient to demonstrate this.

Nor can Roxtec be followed in its assertion that the overall impressions of the products of WallMax and Roxtec are similar, and that for this reason copyright infringement must be assumed. Indeed, the overall impressions could be matching due to the technical definition of the products. Copyright infringement must involve the subjective choices that were made, and these subjective choices are limited (see under 5.10). When it comes to slavish imitation, the preliminary relief court considers it important that the Wallmax products are manufactured in a different colour, so that Wallmax, where possible, at least deviated from Roxtec's product in one important aspect. Moreover, WallMax puts its name on its products" (enfasi aggiunta).]

²⁶⁷ "[...] Roxtec has acted in violation of Article 21 DCCP (the obligation to tell the truth) by failing to mention, in its writ of summons or its application for attachment, that its patent right had expired" (punto 5.9).]

²⁶⁸ [Docc. 235 e 236.]

²⁶⁹ [Doc. 1, all. 9bis, sentenza del Tribunale di Rotterdam.]

²⁷⁰ [Doc. 245bis: "È stato ottenuto un successo in Germania a luglio, quando il tribunale locale si è pronunciato a favore di Roxtec, riconfermando l'ingiunzione provvisoria che vieta a WM di operare sul mercato tedesco. WM sta rispondendo a tutte le azioni legali e continua ad essere attiva sul mercato in tutto il mondo anche se vediamo segni di minore attività con clienti e fiere rispetto a prima e abbiamo l'impressione che i procedimenti giudiziari stiano rallentando la loro attività" (enfasi aggiunta).

Cfr. anche docc. 246 e 249, presentazioni in *power point* che nel riportare l'elenco delle azioni legali contro Wallmax evidenziano che "Wallmax continues to be very active globally" o che "Wallmax continue to compete on price, creating issues on the market", oltre che docc. 247, 248 e 287 dove si da conto delle azioni legali contro Wallmax.]

²⁷¹ [Tra gli altri, doc. 330.]

forced Wallmax to invest in new marketing, new certificates and new technical set-up. [...] Roxtec continues with several legal actions versus Wallmax” (enfasi aggiunta)²⁷².

199. Una tabella del 2018 agli atti del procedimento riporta il bilancio degli effetti derivanti dalle azioni legali intraprese da Roxtec, elencando i **vantaggi per Roxtec (+)** che rappresentano **svantaggi per Wallmax (-)** e viceversa²⁷³.

Wallmax advantages/Roxtec disadvantages	Roxtec advantages/Wallmax disadvantages
<p>(-) Strong financial owner, who has put a lot of resources in legal defense and product development.</p> <p>(-) Further legal expenses to be expected (worse case XX MSEK or more)</p> <p>....</p>	<p>(+) <i>Strong financial.</i></p> <p>(+) <i>Further legal expenses to be expected (worse case XX MSEK [milioni di Corone svedesi] or more).</i></p>
<p>(-) Wallmax has developed Black/Multicolor module</p> <p>(-) Related patent and trademark application to Black/Multicolour module have been filed by WallMax.</p>	<p>(+) <i>Legal processes versus the Orange module, including successful injunction in Germany seems to have forced Wallmax to stop selling and market Orange module.</i></p> <p>(+) <i>Wallmax is known in the market as the "Orange Roxtec", risk of losing trust with change to Black/Multicolor module.</i></p>
<p>(-) Number one global copycat of Roxtec. Unusual global presents given its size. (omissis)</p> <p>(-) Sales of Orange products all over the world e.g. ABB in Chile, tram project in the Netherlands.</p> <p>(-) Active with Fincantiri in Italy, Navy in India, Navy in Canada etc.</p> <p>(-) Recruited at least 4 Roxtec employees, including sales persons and engineers, providing WallMax with significant knowledge of our products and customers</p>	<p>(+) <i>No (significant) sales of Wallmax Black/Multicolor module proven</i></p>
<p>(-) Small laboratory in India claim that the module does not include Halogen ...</p> <p>(-) Halogen is mainly an issue in Marine and Train segments</p> <p>(-) Proven strong R&D capabilities and it is likely that WallMax with further investment could resolve the stickiness/Halogen issue.</p>	<p>(+) Layers in modules seem to include Halogen according to Swedish laboratory, a fact that we now are spreading to customer in Navy and Train industry</p> <p>(+) The use of Halogen could indicate that they have not yet cracked the stickiness functionality with the layers in their modules</p>
<p>(-) Sell on price and thereby damage the price level on the market</p>	<p>(+) More expensive to produce the Black/Multicolor module than the Orange module</p>
<p>(-) Wallmax is preparing an Antitrust motion to the European commission, to address unfair competition by Roxtec. Are we sure that all our sales persons has acted OK?</p> <p>(-) Wallmax has challenged Roxtec trademarks and gained some success</p> <p>(-) Wallmax claims that they are in a dialogue with at least two other players on the market which are interested in buying WallMax. WallMax in combination with e.g. Hauffwould be a negative scenario for Roxtec.</p>	<p>(+) Legal processes versus Wallmax makes the company less attractive to sell</p>

²⁷² [Doc. 216, si tratta di due slide dal titolo "Legal - Wallmax", dove è riportato: "Roxtec has sued Italian company, Wallmax on IPR infringement and unfair competition. Despite some initial successes for Roxtec, Wallmax is fighting back in every jurisdiction where we have ongoing legal actions: India, Italy, Germany, the Netherlands, and the US. Wallmax sales is still low but they continue with an aggressive sales approach, offering very low prices to our customers [...]. Still parasiting on our offer, Wallmax is trying to become a serious player in the modular sealing market by applying for product certificates and registration of trademarks" (enfasi aggiunta). Cfr. altresì doc. 227 slide in power point di marzo 2019: "Still, Wallmax continue to compete on price".]

²⁷³ [Doc. 189.]

200. La documentazione agli atti dà conto, inoltre, della circostanza che Roxtec rileva che Wallmax continua a contattare i clienti con proposte commerciali particolarmente competitive e che teme i prezzi bassi praticati dalla concorrente al fine di sottrarre i clienti²⁷⁴.

201. L'andamento del complessivo contenzioso avviato contro Walmax è oggetto di un costante aggiornamento anche nell'ambito del Roxtec Group Management, come risulta dai relativi verbali acquisiti in ispezione²⁷⁵. Fra questi, a titolo esemplificativo, si richiama un verbale di novembre 2017, dove il gruppo dirigente viene, tra l'altro, informato che Wallmax si è opposta a tutte le azioni giudiziali attivate e che ha assunto un atteggiamento aggressivo praticando prezzi bassi: il gruppo dirigente decide di proseguire con "misure legali aggressive contro Wallmax"²⁷⁶.

202. A favore del proseguimento "di un'azione legale aggressiva contro Wallmax" si esprime di nuovo il gruppo dirigente in una riunione di marzo 2018²⁷⁷ mentre in una riunione dell'11 giugno 2019 si dà atto che Wallmax, dopo le azioni subite, è confinata in India ("[...] provided an update on the Wallmax case and it was noted that progress has been made in many jurisdictions including the US and Italy and that Wallmax now is confined to India")²⁷⁸.

a.2 Le azioni legali presso il Tribunale delle Imprese di Milano

203. A dicembre 2016, Roxtec avvia un'azione legale nei confronti di Wallmax in Italia, presso il Tribunale delle Imprese di Milano, per concorrenza sleale da imitazione servile (articolo 2958 n. 1 cc), per appropriazione di pregi, agganciamento e denigrazione (articolo 2958 n. 2 cc), concorrenza parassitaria (articolo 2958 n. 2 cc) e contraffazione di marchi e di modelli registrati relativamente ai prodotti arancio/nero, con richiesta di inibitoria alla commercializzazione degli stessi.

204. Poiché Wallmax a settembre 2017 era passata alla produzione di moduli nero/multicolore, questa a sua volta propone a novembre 2017 un'azione legale contro Roxtec, sempre presso il Tribunale delle Imprese di Milano, chiedendo l'accertamento negativo dell'illiceità della propria condotta inerente alla produzione, promozione e commercializzazione dei nuovi prodotti²⁷⁹. Con tale ricorso Wallmax intendeva, in particolare, ottenere una declaratoria da parte del Tribunale di Milano che i prodotti nero/multicolore non costituiscono concorrenza sleale e che la produzione degli stessi non interferisce con i diritti di privativa di Roxtec.

Roxtec, in via riconvenzionale, propone domande volte ad accertare la concorrenza sleale sempre per imitazione servile, per appropriazione di pregi agganciamento e denigrazione, concorrenza parassitaria, contraffazione di marchi e modelli, chiedendo inoltre l'inibitoria alla commercializzazione di tali prodotti per violazione di norme pubblicitiche in relazione al claim "halogen free" e per violazione di norme a tutela della salute pubblica per la presunta quantità di alogeni contenuta nei moduli prodotti da Wallmax²⁸⁰.

205. Il Tribunale di Milano si è pronunciato per la causa avviata da Roxtec con sentenza del 21 maggio 2020 (R.G. 69854/2016) e per la causa avviata da Wallmax con sentenza del 21 maggio 2021 (R.G. 52949/2017). Entrambe le sentenze hanno negato l'esistenza di concorrenza sleale per quanto riguarda i profili di appropriazione di pregi e agganciamento²⁸¹ concorrenza parassitaria²⁸² e contraffazione di marchi e di modelli registrati²⁸³.

²⁷⁴ [Doc. 95: scambio interno di e-mail di ottobre 2018, da cui risulta che siano stati organizzati una serie di incontri con una società elettromeccanica finalizzati ad avere delle quotazioni su una serie di prodotti per i quali ha già acquisito i prezzi "della concorrenza". Nella e-mail si comunica: "Progetto [...]. Redatta offerta con prezzi netti del 40%, ma nonostante questo la Wallmax ha quotato ad un prezzo 25% più basso".

²⁷⁵ [Doc. 108, scambio interno di e-mail di novembre 2018, da cui risultano essere arrivati tre ordini di "importo complessivo [che] non arriva a 5K euro, ma il cliente aveva un'offerta della Wallmax (20% più bassa della nostra che era scontata del 30% sul nostro listino) [...]".

²⁷⁶ [Doc. 146, scambio interno di e-mail del 2 novembre 2020 con aggiornamenti su un cliente, in cui si comunica: "Ad oggi hanno già emesso 15 ordini, per un totale complessivo di 50Keur. [...] Per i prezzi sono dovuto scendere a compromessi per strapparli alla Wallmax: prezzi netti del 15% su moduli e accessori, e netti del 30% sui telai GH galv.".]

²⁷⁷ [Doc. 154, scambio interno di e-mail del 17 marzo 2021, in cui si legge: "[...] Maybe you still remember I mentioned one Italian guy name [omissis] act as consultant of purchasing department of omissis]. He told [omissis] that Roxtec been replaced by Wallmax in [omissis], yard can replace Roxtec with Wallmax on second cruise line to reduce cost [...]".

²⁷⁸ [Doc. 109, e-mail interna del 17-18 dicembre 2019 che riporta: "[...] purtroppo abbiamo perso l'ordine per la commessa di [cliente]. [...] ha scelto la Wallmax. Sostiene che gli sono state presentate tutte le certificazioni necessarie dalla azienda alla mia domanda specifica su questo punto. (Addirittura afferma che per un prodotto... non sapendo però lui quale, ha certificazioni maggiori). A fronte di questa affermazione penso che nessun tecnico [...] abbia valutato seriamente tecnicamente la concorrenza. La scelta è solo dovuta ai prezzi. Per tua informazione; confermo la mia disponibilità per valutare strategie commerciali".]

²⁷⁹ [Cfr. doc. 212bis, verbale di giugno 2015 sulle azioni legali in India; doc. 210bis, verbale di novembre 2016 sulle azioni legali in Italia, Germania e USA; docc. 208bis, 209bis, 214bis, 215bis, 206bis, 213bis, 238bis gruppo di verbali del 2017 sempre relativi ai procedimenti avviati o da avviare contro Wallmax.]

²⁸⁰ [Doc. 213bis: traduzione dallo svedese.]

²⁸¹ [Doc. 223bis: traduzione dallo svedese.]

²⁸² [Doc. 202.]

²⁸³ [Doc. 331, allegati A e B.]

²⁸⁴ [Infatti, le gomme contenenti quantità elevate di alogeni, in caso di incendio, sviluppano gas tossici.]

²⁸⁵ [Sentenza R.G. 69854/2016 relativa ai moduli arancio/nero: "non appaiono forniti da Roxtec elementi sufficienti per ritenere che Wallmax, nel presentarsi nello stesso settore di mercato di Roxtec, affermi l'identica qualità di tutti i propri prodotti a quelli commercializzati da Roxtec. I cataloghi dei prodotti Wallmax in atti [...] contengono la descrizione delle funzioni cui sono destinati i

206. Sotto il profilo della concorrenza sleale per imitazione servile, invece, le sentenze sono pervenute a conclusioni differenti. Infatti, nella prima sentenza del 21 maggio 2020 (R.G. 69854/2016) pubblicata il 28 aprile 2021, è stata riconosciuta l'esistenza di imitazione servile in capo a Wallmax per la produzione dei moduli arancio/nero, nonostante la società non li producesse più da settembre 2017.

Con la seconda sentenza del 20 maggio 2021 (R.G. 52949/2017), pubblicata un mese successivo ossia il 20 luglio 2021, il Tribunale ha accolto il ricorso di Wallmax, affermando l'assenza di imitazione servile dei prodotti delle due società, in quanto la differenziazione dei colori tra i vari strati che "compongono i moduli passacavo multi-strato" risponde a caratteristiche tecnico-funzionali e ha quindi riconosciuto la piena legittimità di produrre e commercializzare i moduli nero/multicolor sull'intero territorio europeo²⁸⁴.

207. In questa seconda sentenza, il Tribunale ha, altresì, escluso che l'uso del colore nero quale elemento cromatico centrale del modulo (c.d. *bull's eye*) possa essere tale da connotare specificamente il prodotto Roxtec al punto da pervenire a negare la libera produzione e commercializzazione di moduli passacavi connotati da tale caratteristica, anche in relazione al comprovato utilizzo di tale colore per ragioni tecniche (utilizzo del materiale "carbon black" di colore nero).

208. Dalla documentazione agli atti risulta, inoltre, che nell'ambito della causa n. RG 52949/2017, Roxtec, con atto del 27 marzo 2018, aveva chiesto l'inibitoria alla commercializzazione da parte di Wallmax dei prodotti nero/multicolore sul territorio dell'Unione europea, sostenendo che non presentavano le caratteristiche necessarie per essere commercializzati e pubblicizzati come "halogen free" e fossero dannosi per la salute umana, sulla base di test effettuati da un perito di parte²⁸⁵ e, a propria difesa, Wallmax ha presentato una propria relazione²⁸⁶. Il Tribunale di Milano ha, quindi, disposto una Consulenza tecnica d'ufficio²⁸⁷, sulla base della quale il Tribunale di Milano ha dichiarato "cessata la materia del contendere sul punto", in quanto la normativa di riferimento per la valutazione degli alogeni è entrata in vigore in Italia il 1° novembre 2018 e i test presentati da Roxtec si riferiscono a date precedenti. Wallmax, a sua volta, si è impegnata a non promuovere i propri prodotti in futuro come "halogen free".

IV.2.5. Altre azioni intraprese da Roxtec

209. Da una presentazione in *power point* di novembre 2017, dal titolo "Wallmax", il *General Counsel* di Roxtec rileva che Wallmax continua a reagire alle azioni legali in ogni giurisdizione, a proporsi ai clienti, praticando prezzi competitivi

prodotti, con generiche afferzioni circa la semplicità di installazione che non paiono costituire attribuzioni ai prodotti Wallmax delle qualità possedute dai prodotti Roxtec. La mera circostanza che i prodotti Wallmax siano intercambiabili con i prodotti Roxtec, e conseguentemente possibile oggetto di scelta sul mercato alternativa all'offerta commerciale di Roxtec, non costituisce condotta di concorrenza sleale per appropriazione di pregi e agganciamento".

Sentenza R.G. 52949/2017 relativa ai moduli nero/multicolore: "In relazione ai cataloghi Roxtec e Wallmax ... in essi si rappresentano le caratteristiche dei prodotti, per di più tecniche, e si adottano generiche affermazioni inerenti alla semplicità di installazione. Elementi che di per sé solo non rappresentano né una forma di agganciamento, né tanto meno di appropriazione dei pregi".]

²⁸² *[Sentenza R.G. 69854/2016 relativa ai moduli arancio/nero: "La produzione e commercializzazione di prodotti in attuazione delle rivendicazioni di cui al brevetto scaduto non costituisce pertanto, di per sé, condotta di concorrenza sleale parassitaria".*

Sentenza R.G. 52949/2017 relativa ai moduli nero/multicolore: "È chiaro, per quanto emerso in corso di causa, che l'attività di Wallmax è volta alla produzione di manufatti aventi caratteristiche tecniche intrinseche alla loro conformazione, sicché scaduta la privativa che tutelava i prodotti Roxtec, l'invenzione agli stessi sottesa è caduta in pubblico dominio, senza che l'utilizzo della stessa da parte di altro soggetto possa ingenerare alcuna responsabilità per concorrenza sleale. Né il fatto che sul mercato esistano altri prodotti, aventi funzione identica a quella dei prodotti Roxtec, ma realizzati in maniera differente ha alcuna rilevanza per il caso de quo. L'imitazione non confusoria dei prodotti Roxtec conseguente alla scadenza della privativa e, più in generale, incentrata su caratteristiche determinate dalla funzione tecnica dei prodotti, in assenza di prove di atti imitativi sistematici di iniziative eterogenee di Roxtec, ivi comprese quelle di carattere organizzativo e pubblicitario, porta ad escludere che Wallmax possa dirsi responsabile di concorrenza parassitaria".]

²⁸³ *[Sentenza R.G. 69854/2016 relativa ai moduli arancio/nero: "generica appare la denunciata contraffazione di marchi registrati Roxtec a opera di Wallmax". Il riferimento è a diversi marchi figurativi bidimensionali dove è presente la raffigurazione di cerchi concentrici in varie colorazioni. Riguardo al marchio n. 14338735 (arancio/nero) nella sentenza è riportato: "appare doversi escludere che dagli atti emergano condotte di WALLMAX in contraffazione di tale marchio, ove i disegni di cerchi concentrici presenti nei cataloghi WALLMAX in atti contengono i colori bianco (secondario) e arancione (primario), non riproducendo l'elemento di colorazione nera distintivo di tale marchio ROXTEC".*

Sentenza RG 52949/2017 relativa ai moduli nero/multicolore: "E' parere del Collegio che non vi sia alcun ainterferenza tra i prodtti multicolor di Wallmax e i citati marchi registrati da Roxtec. Il riferimeno è ai marchi n. 014784375 (nero/blu) e n. 14338735 (arancio/nero)".]

²⁸⁴ *[Secondo quanto riportato nella sentenza: "L'utilizzo da parte di Wallmax, nei prodotti per cui è causa, della colorazione nera alternata ad altri tre colori (giallo, rosa e lilla) appare sufficiente ad escludere profili di interferenza illecita con i prodotti Roxtec, contrassegnati dall'impiego della colorazione nera secondaria alternata ad altro (unico) colore principale. Anche la distanza tra i cerchi concentrici non rappresenta elemento individualizzante di un prodotto, in questo caso del prodotto Roxtec, ma più semplicemente una misura che deriva dalla standardizzazione del diametro dei cavi in commercio. Tale esigenza di produzione è dunque ancorata ad un dato tecnico, il diametro dei cavi, il quale condiziona conseguentemente anche le misure complessive del manufatto".]*

²⁸⁵ *[Doc. 331, all. d. e doc. 288.]*

²⁸⁶ *[Doc. 5, all. 11.]*

²⁸⁷ *[Doc. 548, all. 7, 12, 13. Nella Realazione del CTU del 4 novembre 2019 si dichiara che Roxtec, nelle proprie perizie, ha considerato normative errate, mentre avrebbe dovuto utilizzare la norma CEI EN 50641 che si applica a partire dal 1° novembre 2008. Il CTU, pertanto, ha concluso affermando che, rispetto al periodo di riferimento, "i prodotti Wallmax, oggetto di causa, non violando alcuna normativa tecnica, rispettano le prescrizioni delle normative tecniche di settore vigenti in Italia in tema di presenza di alogeni. Infatti, prima del 25/10/2018, non esisteva alcuna normativa di settore in tema di presenza di alogeni, mentre l'assenza della dicitura halogen free dal 20/11/2018 in poi e l'assenza di campioni venduti in Italia nel periodo tra l'01 e il 20/11/2018 rende non necessari i requisiti della normativa CEI EN 50641".]*

e che sta acquisendo nuovi certificati "Wallmax («WM») is fighting back in every jurisdiction and continue with aggressive approach to our customers" e che la società "is trying to obtain more certificates". Viene, pertanto, comunicato "We may start investigating WM more in depth"²⁸⁸.

a.1 L'attivazione di altre azioni volte a screditare la concorrente

210. Nel 2018 Roxtec attiva azioni contro Wallmax su fronti diversi da quello giudiziario. Da una e-mail interna del 19 aprile 2018, dirigenti di Roxtec, dopo essere venuti a conoscenza, a seguito di test dalla stessa eseguiti, che Wallmax aveva cambiato la composizione delle gomme con cui vengono prodotti i moduli, organizzano una riunione al fine di discutere della possibilità di convincere alcune società di certificazione a ritirare le omologazioni di Wallmax, lavorando "dietro le quinte" e in collaborazione con il General Counsel di Roxtec in modo da evitare che le eventuali azioni intraprese possano essere viste come restrittive della concorrenza²⁸⁹.

211. Sempre nel 2018 Roxtec contatta la società CESI, una società di consulenza operante anche nelle di ispezione e certificazione, affidandole una serie di test volti a dimostrare la qualità dei moduli passacavi di Wallmax. Dalle e-mail agli atti del procedimento²⁹⁰ risulta che Roxtec è intervenuta incisivamente sul Report finale redatto da CESI, suggerendo innanzitutto una separazione dei risultati relativi alle gomme Roxtec da quelli relativi alle gomme Wallmax²⁹¹; indicando cosa riportare nelle conclusioni del Report di Wallmax sulla gomma EPDM per aiutare "le finalità per le quali abbiamo fatto le analisi [...] in quanto la presenza significativa di altri componenti come cloroprene è tale da determinare caratteristiche chimico-fisiche del composto totalmente differenti"²⁹²; chiedendo di eliminare dal testo la frase con cui CESI disconosce che tali test possano essere utilizzati per dimostrare la conformità o meno delle gomme con qualsiasi normativa²⁹³.

212. Non è chiaro se il rapporto CESI sia stato utilizzato da Roxtec in azioni giudiziarie contro Wallmax relative al claim "halogen free" benché una delle perizie presentate da Wallmax nell'ambito della CTU disposta dal Tribunale di Milano menzioni diverse analisi, fra cui anche quella di CESI²⁹⁴. In ogni caso, l'obiettivo di Roxtec era di utilizzare il rapporto CESI in futuro presso le giurisdizioni dei Paesi che hanno un sistema adatto²⁹⁵ e comunque, come illustrato *infra*, tale rapporto risulta essere stato mostrato ad alcuni clienti senza lasciarne copia.

213. Sempre riguardo alla versione finale del Report relativo alle gomme Roxtec, la società chiede a CESI di eliminare il punto sull'utilizzo della silice nel cerchio interno dei propri moduli passacavo, in quanto adatto solo per determinate installazioni di colore bianco, punto accolto da CESI²⁹⁶.

²⁸⁸ [Docc. 235 e 236.]

²⁸⁹ [Doc. 270bis, che riporta il seguente testo (traduzione):

"Venerdì avrò riunione [...] per vedere se possiamo convincere diverse società di classificazione a ritirare le loro omologazioni. Avere successo in questo renderebbe le cose molto efficaci (e convenienti). Ovviamente lo facciamo perché siamo profondamente preoccupati per la mancanza di attenzione sulla sicurezza in Wallmax". Tale e-mail è preceduta dalla seguente comunicazione: "[...] abbiamo scoperto che la gomma nera di Wallmax contiene alogeni [...]. Inoltre dall'attuale test antincendio Wallmax ha cambiato composizione/colore della gomma [...]. Possiamo utilizzare queste informazioni per confutare le loro omologazioni e fare in modo che le varie società di classificazione revochino o modifichino la certificazione [...]. Lavoreremo dietro le quinte e ci rivolgeremo alle società di classificazione per un problema di sicurezza industriale per renderle consapevoli di una [...] totalmente senza scrupoli. [...] Il ritiro da parte di RINA e DNV-GL della loro certificazione sarebbe sicuramente un duro colpo! Discutiamo e concordiamo le azioni dei prossimi passi venerdì di questa settimana".

Nella e-mail di risposta si conferma la partecipazione alla riunione dei manager invitati evidenziando che: "[...] è importante che ciò avvenga in stretta collaborazione con [General Counsel] per garantire che le nostre azioni non possano essere viste come restrittive della concorrenza [...]" (enfasi aggiunta).

²⁹⁰ [Docc. 73, 76, 85, 100, 101, 103, 113, 121, 130, 131, 145, 163.]

²⁹¹ [Docc. 121 e 131.]

²⁹² [Doc. 100.]

²⁹³ [Doc. 132: "I believe CESI shall take out at least the text about "demonstrating compliance and/or non-compliance with any laws or regulations". On one hand, the text is understandable since CESI do not compare the test results to any law or regulation, but I frankly believe CESI has overcooked this massively. There are so many disclaimers in this text that the report becomes useless for everything, meaning the tests are totally unnecessary if this text is allowed as is. CESI already also writes they have no responsibility for what the test report is used for and that the tests are not to type approve any products. This should be enough".]

²⁹⁴ [Doc. 548, all. 12.]

²⁹⁵ [Doc. 163, e-mail interna del 20 settembre 2018 "I have no comments to the Roxtec Report. We should have this report in mind but nor present it until we need to or get an advantage to kill Wallmax arguments with it. Until further notice, I want this report to be restricted. We may also present it for judges eyes/expert eyes only in jurisdictions having this system. However, this shall be granted before publication on a case-to-case basis" (enfasi aggiunta).]

²⁹⁶ [Doc. 113, scambio interno di e-mail di settembre 2018: "Wallmax report: Looks really good to me. Roxtec report: Looks good, but I worry a vie bit on the silicone note regarding centre cores. We do not want to have silicones in our products since they are used for clean room installations and similar [...]" . In risposta si comunica: "I glad to inform you that we convinced CESI to remove the comment regarding Silicon from the report Roxtec".

Cfr. anche doc. 145.]

a.2 L'indicazione di cosa comunicare ai clienti e con quali modalità

214. Dalla documentazione agli atti emerge che Roxtec spesso si interroghi in merito a come comunicare ai clienti le azioni in corso contro Wallmax, potendo essere questi argomenti da sostenere con i clienti che hanno avuto contatti con la concorrente²⁹⁷.

215. Si può citare, a titolo esemplificativo, una presentazione in *power point* di Roxtec AB, di gennaio 2016, dal titolo "*Barrier strategy- Fimotec Wallmax*", in cui alcune *slide* sono dedicate alla comunicazione con la clientela che deve avvenire solo oralmente²⁹⁸.

La questione circa le modalità di comunicazione alla clientela è stata trattata, nel suo complesso, dal gruppo dirigenziale di Roxtec, come si evince da un verbale del Consiglio di Amministrazione del 10 gennaio 2017, nel quale, dopo l'informativa sulle azioni giudiziarie contro Wallmax e sulla decisione del Tribunale di Amburgo, viene dato mandato a tre dirigenti di approfondire la tematica²⁹⁹.

216. In una *e-mail* del 13 marzo 2017 avente a oggetto "*FW: Communications regarding Wallmax to customers and other third parties*", inviata da un dirigente di Roxtec Italia ad altri dirigenti, si comunica quanto segue: "*Buonasera Di seguito Vi trasmetto le indicazioni di [General Counsel di Roxtec] relative alla gestione delle informazioni su Wallmax*"³⁰⁰.

In allegato all'*e-mail* vi è il seguente testo:

"Dear all, a short comment on how to communicate the ongoing and eventual legal actions against Wallmax and other documents (such as test reports on Wallmax's products) to customers and other third parties (e.g., agents; distributors; etc.):

- "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. If you need to issue a written communication about this, please let me know and we can discuss if possible and, eventually, how to do it.

- 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.

- Avoid sending test reports we have performed on Wallmax's products. Again, you can communicate orally and even show the test reports to your customers but never leave copies or send copies of the reports via email or letter" (enfasi presente nel testo).

217. Il medesimo testo è allegato ad una successiva *e-mail* del 30 marzo 2017, anch'essa avente a oggetto "*Communications regarding Wallmax to customers and other third parties*", inviata dal *General Counsel* ai dirigenti delle filiali estere di Roxtec³⁰¹.

Nell'*e-mail* si informano i destinatari: "*I am sending FYI an English translation of the decision of the German Court against Wallmax. There you can see clearly the arguments of the decision and the consequences for Wallmax if they decide to disregard the verdict. You can use this document to show to your customers that Wallmax can't sell their products in Germany for the time being and mention that 'something similar may happen' in your country. Please do not leave copies of this to your customers nor send it via email Just have it to show it in meetings if need"* (enfasi aggiunta).

218. La modalità di comunicazione solo orale indicata nelle *e-mail* di marzo 2017 risulta essere stata adottata per qualsiasi azione posta in essere da Roxtec nei confronti di Wallmax. Si richiama, al riguardo, una *e-mail* interna di luglio 2018, nella quale si dà conto di un incontro con un possibile cliente nel corso del quale si discute anche di una possibile collaborazione futura. Nella *e-mail* viene palesato il sospetto che tale cliente abbia provato i sistemi sigillanti di Wallmax e a tale proposito si comunica di avere presentato il rapporto CESI senza lasciarne copia, di avere chiarito la posizione di azione legale di Roxtec e si comunica che il cliente ha capito la situazione³⁰².

219. In uno scambio di *e-mail* di settembre 2018, dal titolo "*Wallmax communication package*", dipendenti Roxtec parlano, addirittura, della necessità di avere un pacchetto di informazioni *standard* da utilizzare con determinati clienti che dovrebbe contenere, tra l'altro, anche le informazioni sulle azioni legali in corso avviate contro la concorrente³⁰³.

²⁹⁷ [Doc. 79, 144 e 204.]

²⁹⁸ [Doc. 64.]

²⁹⁹ [Doc. 209bis, 10 gennaio 2017, traduzione dallo svedese: "[...] ha riferito sui procedimenti giudiziari in corso in conformità con i dati distribuiti in precedenza rilevando, tra l'altro, che un tribunale tedesco ha accolto la domanda della società di fare cessare la commercializzazione in Germania da parte di Wallmax dei prodotti che violano i diritti di proprietà intellettuale in capo a Roxtec. Il gruppo dirigente ha discusso della modalità con cui comunicare ai clienti le informazioni relative a tale decisione. [...] ".]

³⁰⁰ [Doc. 278. Cfr. anche doc. 5, all. 8 e doc. 78, doc. 122.]

³⁰¹ [Doc. 265.]

³⁰² [Doc. 92 (e-mail del 23 luglio 2018: "[...] this afternoon I'll be in [...] I decide to be there with my local agent in particular to explain the delays regarding the project of ... and to inform that regarding Wallmax situation. (we heard from same installer same activities of WM [...])".]

³⁰³ [Doc. 167, in cui si legge: [

In un ulteriore scambio interno di e-mail del 24 luglio 2019, si legge che un dipendente di Roxtec, a proposito di una società cliente che nell'ambito di una politica di riduzione dei costi risultava avere contattato Wallmax, chiede documentazione da sottoporre a tale cliente. In risposta, si propone di inviare il pacchetto che contiene anche informazioni sullo stato delle azioni legali³⁰⁴.

220. Dalla documentazione ispettiva risultano, altresì, delle lettere predisposte dal General Counsel di Roxtec da trasmettere ai clienti in caso di necessità di comunicazioni scritte.

Si può citare, a titolo esemplificativo, un'e-mail interna di luglio 2019 a cui è allegata copia di una lettera "relativa alle azioni in corso contro Wallmax da consegnare (brevi manu) [...]" ad un determinato cliente di Roxtec, in occasione di un incontro³⁰⁵.

Nella lettera, firmata dal General Counsel di Roxtec, si informa "about the ongoing legal actions brought by Roxtec AB, Roxtec S.r.l. [...] against a copycat competitor of Roxtec, the company Wallmax and some of its distributors. Roxtec has filed lawsuits in several countries on several grounds, including infringement of Roxtec's intellectual property right and unfair competition. There are currently ongoing actions against Wallmax in the following countries [...]". Segue l'elenco dei procedimenti giudiziari contro Wallmax. La lettera si conclude informando che "the intention of this letter is only to give you a broad overview of the situation, following your request to Roxtec Italia's Managing Director".

Agli atti del procedimento vi sono altre lettere di testo analogo a quello sopra riportato che risultano essere state consegnate o inviate ad altri clienti³⁰⁶.

221. Quanto sopra esposto dimostra l'effettiva attuazione delle indicazioni fornite nei rapporti con i clienti con cui Wallmax ha avuto contatti.

a.3 L'obiettivo di Roxtec sotteso alle azioni intraprese contro Wallmax

222. Ulteriori e-mail agli atti del procedimento relative al periodo più recente mostrano che Roxtec è consapevole dei risultati prodotti dalle condotte poste in essere. In particolare, in uno scambio interno di e-mail di aprile 2019 tra il General Counsel di Roxtec e un dirigente, in cui si chiedono informazioni sulle azioni legali in corso contro Wallmax, il primo risponde: "As mentioned, we have also some successful cases against an Italian copycat competitor that manufacture its products in India. The competitor is called Wallmax. We have filed lawsuits against this copycat in 6 different countries for different reasons [...].

The company Wallmax used to have a line of products identical to Roxtec but in orange and black instead of blue and black. Their products looked like this [...]. However, due to our successful actions in Europe, they needed to change to this color and we still are litigating for unfair competition" (enfasi aggiunta)³⁰⁷.

223. Anche a settembre 2019, rappresentanti di Roxtec comunicano che il contenzioso in essere ha rallentato l'attività di Wallmax ma non l'ha fatta uscire dal mercato. Poiché la società ha adottato una nuova strategia di vendita, si conferma la bontà di proseguire con le azioni legali in quanto si stanno ottenendo dei risultati concreti ("We have noted a significant reduction of activities of Wallmax (WM) outside India and Italy. However, our understanding is not that WM is giving up but that they are changing strategy, trying to focus in places where they have some realistic chances to make some sales and not trying to approach every single Roxtec client randomly world-wide as before. Therefore, we continue pushing with legal actions and such legal actions are giving tangible results";enfasi aggiunta)³⁰⁸.

224. E ancora, in una e-mail inviata dal General Counsel a un dirigente di Roxtec AB di agosto 2019, il primo comunica, tra l'altro, che fra i suoi principali obiettivi per l'anno successivo 8"my main goals for the next fiscal year") vi è di continuare a combattere Wallmax fino a quando l'attività di tale concorrente sarà ridotta al minimo ("Continue fighting Wallmax. Continue reducing their activities to minimum")³⁰⁹.

"Several markets have approached us regarding Wallmax and they want a standardized communication package that they can use when facing customer questions about Wallmax.

The package shall contain:

1. Information about ongoing legal disputes with Wallmax
2. Status about Wallmax type approvals (maximum fill ratios, insulation material requirements etc.)
3. Information about halogen content / halogen testing"

When you're back [...] kindly bring forward a draft document together with ... and send to me for final review (all in all similar to what you jointly did for India)".]

³⁰⁴ [Doc 126 ("[...] We've got an alarming signal from one of the engineers at [cliente]. This in contrast with the last meeting [...], where [cliente] stated that Roxtec is still the preferred solution. Via the engineer we found out that [cliente] has a cost cutting program, see attached confidential ppt, where Wallmax takes the biggest part, being 500k. The engineer now asked us to give him as much arguments that Roxtec is preferred above Wallmax. [...] ").]

³⁰⁵ [Doc. 45.]

³⁰⁶ [In particolare, vi è copia di lettera inviata al responsabile acquisiti del [cliente] attivo a livello mondiale nella progettazione e realizzazione di impianti tecnologici complessi per grandi opere di edilizia civile, industriale e infrastrutturale (docc. 43, 67 e 70), e ad altri clienti (docc. 63, 68, 278).]

³⁰⁷ [Doc. 240.]

³⁰⁸ [Doc. 250. Cfr. anche doc. 222, slide in power point di settembre 2019: "Indications that WM is getting confined to Indian market, little sales outside India; - WM continue to compete on price, creating issues on the market"; doc. 227 slide in power point di marzo 2019: "Still, Wallmax continue to compete on price".]

³⁰⁹ [Doc. 274. Cfr. anche:

225. In altro scambio di e-mail del 6 luglio 2020, il *General Counsel* comunica che fra alcune delle principali conquiste delle azioni legali vi è stata la considerevole riduzione delle attività di Wallmax (*"I would summarize some main achievements of legal as follows:*

- [...] Considerably reducing activities of global copycat competitor Wallmax with successful legal actions"³¹⁰.

226. Risulta significativo anche un promemoria del 16 febbraio 2021 del *General Counsel* di Roxtec, in cui sono riportate alcune riflessioni sul fatto che l'attuale modulo passacavo Roxtec è in circolazione da circa trent'anni e sull'importanza dell'innovazione di prodotto, in particolare delle registrazioni di marchi e brevetti, come strategia futura da adottare per mantenere elevati margini di profitto. Inoltre, l'autore riconosce che con l'adozione di azioni legali è stato possibile rallentare la crescita delle imprese che producono moduli sulla base della tecnica oggetto del brevetto scaduto, ma non è stato possibile fermarle e questo potrebbe portare a una lenta perdita di margini a causa della pressione sui prezzi da parte di tali imprese, in quanto i clienti si avvalgono di detti produttori come argomento per ottenere prezzi migliori (*"[...] the arrival of copycat competitors that we struggle to combat legally and with them, the danger of our product to be perceived as a commodity in a relatively short period of time. [...] This may lead to slowly losing margins due to pressure over price* by copycats or similar solutions, until we may have to face commoditization, if we don't take the right steps in innovation. *ie. not necessarily that we 'lose contracts' but that customers use these copycats as an argument to obtain better prices from Roxtec, slowly eroding prices for the future. [...] Copycat competitors are catching up and with the current IPR portfolio legal actions may slow down their growth for a while but ultimately we will not count with legal arguments to stop them. We can see copycat competitors improving quality; managing to develop successful manufacture methods to produce «multidiameter»; obtaining certificates; obtaining patents; offering software services similar to e.g. RTD and; opening subsidiaries or cooperating with distributors to also have global reach [...]. Therefore, the new strategy should result in a renewed IPR portfolio, as registered technologies cannot be reproduced by competitors even if they count with the economical means to do so [...]. Through registered IPRs we will of course count with a tool to fight copies by dissuasion or legal actions if needed, maintaining our competitive advantage"*; enfasi aggiunta)³¹¹.

a.4 Il costo del contenzioso e la trattativa sulla cessione di Wallmax a Roxtec

227. Secondo quanto comunicato da Wallmax, il contenzioso in essere con Roxtec è costato quasi 3 milioni di euro, di cui circa 800 mila euro solo nel 2020³¹². Al riguardo, la società ha rilevato che essendo *"un'impresa di piccole dimensioni, [...] il costo del contenzioso è molto elevato rispetto ai suoi fatturati e che è un problema per la società reperire le risorse necessarie per sostenere tale spesa/costo"*.

Wallmax ha inoltre lamentato che, con tale contenzioso, è stata limitata la sua possibilità di espansione, se si considera che le risorse destinate a spese legali sono state sottratte ad altri usi quali, ad esempio, la richiesta di certificati di qualità e ciò ha determinato perdite di opportunità.

228. Il dato sopra riportato va confrontato con le risorse finanziarie di cui è dotata Roxtec, la quale ha realizzato nel 2021 un fatturato mondiale di circa (150-200) milioni di euro.

229. Anche Roxtec ha riconosciuto che il costo del contenzioso è molto elevato sia in termini di risorse che di tempi investiti. Ciò risulta da quanto riportato in una tabella acquisita in ispezione, già citata in precedenza³¹³, nella quale sono elencati gli svantaggi/vantaggi derivanti dal contenzioso. Nella tabella, fra i vantaggi per Roxtec (+) che rappresentano svantaggi per Wallmax, vi è fra l'altro: *"(+)* Further legal expenses to be expected (worse case XX MSEK [milioni di Corone svedesi] or more)*"*.

Nella tabella Roxtec riconosce comunque che *"(-)* Further legal expenses to be expected (worse case XX MSEK or more)*"* rappresentano uno svantaggio anche per sé stessa. Altra documentazione mostra l'onere in termini di tempi dedicati al contenzioso nei confronti di Wallmax da parte di Roxtec³¹⁴.

230. Nel corso del 2018, al fine di chiudere il contenzioso in essere tra le due società che risulta molto costoso, vi sono state delle trattative per la vendita di Wallmax a Roxtec come risulta da una lettera del 2 febbraio 2018 inviata da Roxtec a Wallmax (*"We could anyway have an interest in exploring an acquisition of Wallmax. It gives both Roxtec and*

Doc. 276, in cui si legge *"WM are responding to all legal actions and continue to be active on the market world-wide even if we see signs of them being less active with customers and tradeshows than before and we are under the impression that legal processes are slowing down their business"*.

Doc. 284, slide in cui, dopo un elenco delle azioni legali avviate da Roxtec contro Wallmax, è riportato *"Wallmax continues to be active globally but few sales outside India. Wallmax continue approaching customers but reports of successful sales have decreased (except in India). Wallmax losing clients in Italy"* (enfasi presente nel testo).]

³¹⁰ [Doc. 275.]

³¹¹ [Doc 198. Nello stesso senso cfr. doc. 268, e-mail interna di febbraio 2018, in cui il *General Counsel* esprime il proprio disappunto per il fatto che la CR dell'EUIPO aveva annullato il marchio UE nero/blu, a seguito di una presentazione di Wallmax, non perché si tratta di un marchio super-importante ma perché è un brutto precedente (*"so I am very angry it is not a superimportant trademark but it is non a good precedent"*).]

³¹² [Doc. 330, verbale Wallmax.]

³¹³ [Doc. 189.]

³¹⁴ [Doc. 234.]

Wallmax an opportunity to close all present and, maybe, future legal disputes which will save a lot of costs and internal resources for both companies”³¹⁵.

231. Da uno scambio di e-mail del 24 febbraio 2018 tra due dirigenti di Roxtec, risulta che la notizia delle trattative in corso per la vendita di Wallmax a Roxtec sia valutata positivamente dai manager di Roxtec, in quanto segnalerebbe che Wallmax sta rinunciando all’attività:

“[General Counsel] 10:00: Anyway, the conversations between [omissis] and [omissis] are ongoing WM is anyway giving up.

[Dirigente]: This is positive [...]”³¹⁶.

232. L’operazione non si concluderà in quanto il prezzo di vendita richiesto dal CEO di Wallmax viene considerato eccessivo da Roxtec, come risulta da una lettera di Roxtec del 3 aprile 2018³¹⁷.

V. LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI

V.1. Sul mercato rilevante

V.1.1. La posizione di Wallmax

233. Nelle segnalazioni presentate³¹⁸, Wallmax ha individuato il mercato del prodotto come quello dei sistemi di sigillatura dotati di moduli multi-diametro che si distinguono dai sistemi sigillanti dotati di moduli mono-diametro data la tecnologia su cui si basano che li rende estremamente versatili.

Non vi sarebbe sostituibilità tra le due tipologie di sistemi sigillanti né dal lato della domanda, in quanto rispondono “a esigenze diverse della clientela, ad esempio la facilità di installazione e sostituzione che solo i prodotti multidiametro assicurano”, né dal lato dell’offerta essendo diversi i produttori. Inoltre, “il prodotto multi-diametro presenta un **prezzo unitario superiore** rispetto a quello mono-diametro, in ragione della maggiore onerosità del processo di produzione”.

234. Wallmax ha ipotizzato di potere ulteriormente segmentare il mercato in base ai settori di destinazione dei sistemi sigillanti (*marine*, piattaforme *oil&gas*, infrastrutture, industria manifatturiera, energia, industrie di processo), in ragione del ruolo delle certificazioni di sicurezza, che variano in base al settore di applicazione e al Paese di commercializzazione.

235. Sotto il profilo geografico il mercato avrebbe dimensione nazionale sia per “la limitazione dell’efficacia delle certificazioni di sicurezza [...] al territorio nazionale”, sia perché tale è l’ambito di operatività della stessa Wallmax, senza tuttavia escludere la possibilità che il mercato possa avere dimensione europea³¹⁹.

236. Sul mercato nazionale dei sistemi sigillanti modulari multi-diametro, Roxtec avrebbe una posizione dominante, con una “quota di mercato, stabile nel tempo, che in Italia può stimarsi intorno almeno tra il 65% e il 75%, in ogni caso ben superiore al 50%”, mentre gli altri operatori presenti sul mercato, ossia Hawke HTS, MCT Brattberg, BST Brandschutztechnik GmbH avrebbero quote molto inferiori³²⁰. Invece, se si individua il mercato del prodotto come quello della produzione di sistemi sigillanti dotati di modulo sfogliabile, la quota di Roxtec sarebbe ancora più elevata essendo Wallmax l’unico concorrente a livello nazionale.

237. Il mercato sarebbe, inoltre, caratterizzato da significative barriere all’entrata, in quanto i “clienti (e ancor più i Grandi Clienti, come Fincantieri) selezionano le società in base al tipo e al numero di certificazioni di sicurezza rilasciate dagli Enti di classifica”, il cui ottenimento è molto oneroso e Roxtec è l’operatore con il più ampio numero di certificazioni.

238. Nella memoria conclusiva e nell’audizione finale³²¹, Wallmax ha sostenuto la mancanza di sostituibilità fra sistemi di sigillatura modulari e sistemi non modulari per la presenza di diverse norme tecniche e di sicurezza per le due tipologie di prodotti che escluderebbero la sostituibilità da un punto di vista economico. La società cita, ad esempio, la norma CEI 11-17/VI che prevede esplicitamente l’utilizzo di sistemi con “caratteristiche di modularità”.

³¹⁵ [Doc. 192. Cfr. anche doc. 187, lettera di Roxtec a Wallmax del 3 aprile 2018, con cui declina definitivamente la proposta di acquisire la società in quanto le richieste sul prezzo di vendita sono ritenute eccessive, benché le valide ragioni sottostanti a tale vendita ossia il venire meno del lungo e costoso contenzioso (“We have since our meeting duly evaluated your proposal about a possible acquisition of Wallmax. There are, of course, certain valid reasons for such a transaction in order to be able to cease with the number of costly and lengthy disputes among our two companies. Despite such reasons we believe, based on the arguments expressed by you during our meeting, that you have a price expectation which is far beyond what we under the circumstances could reasonably motivate to our board”).]

³¹⁶ [Doc. 268.]

³¹⁷ [Doc. 187, dove si legge: “We have since our meeting duly evaluated your proposal about a possible acquisition of Wallmax. There are, of course, certain valid reasons for such a transaction in order to be able to cease with the number of costly and lengthy disputes among our two companies. Despite such reasons we believe, based on the arguments expressed by you during our meeting, that you have a price expectation which is far beyond what we under the circumstances could reasonably motivate to our board”.]

³¹⁸ [Doc. 1, 5, 8, 11.]

³¹⁹ [Doc. 5, pagg. 2-3.]

³²⁰ [Doc. 1.]

³²¹ [Docc. 597, 601.]

239. Le stesse dichiarazioni degli operatori sentiti nel corso del procedimento (Alex Sistemi, D-Energy, Tecnel, PSC, TIM, Fincantieri) e quanto affermato da Fincantieri Navi Militari, secondo la quale *"per la costruzione di navi militari da almeno 4 anni si avvale esclusivamente di sistemi sigillanti modulari"*, sarebbero una conferma del perimetro del mercato del prodotto.

240. Riguardo alla dimensione geografica del mercato, Wallmax sostiene che il territorio rilevante sia quello dell'Unione europea perché in tale ambito sono state poste in essere le condotte segnalate, fra cui le registrazioni di marchi europei presso la EUIPO ed è, quindi, nel territorio dell'Unione europea che *"i titoli di proprietà intellettuale (del cui abuso si tratta) sono efficaci, europei sono gli organi presso i quali la registrazione era stata richiesta, così come europei sono anche gli organismi che l'hanno annullata ed europei sono, ancora, i giudici che tali decisioni [...] hanno pienamente confermato"*. Le stesse condotte volte a screditarla nei confronti dei clienti sono state *"certamente concertate ed impartite all'interno dell'Unione Europea e, in particolare [...] dal quartier generale delle società Segnalate, sito in Svezia [...]"*. Il contenzioso attivato in India era volto *"a bloccare l'attività produttiva di prodotti destinati ad essere commercializzati [...] in via del tutto prevalente all'interno dell'Unione europea"* dove Roxtec ha instaurato diversi procedimenti giurisdizionali (Italia, Olanda, Germania e Repubblica Ceca).

Inoltre, le condotte di Roxtec si sono tradotte in restrizioni della concorrenza nel mercato dei sistemi sigillanti modulari in particolare in Italia dove Wallmax opera prevalentemente e dove ha sede Fincantieri che Roxtec temerebbe di perdere come cliente.

241. Wallmax rileva altresì che tutte le normative tecniche applicabili al caso di specie deriverebbero dalla Direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998 che *"obbliga gli Stati membri a notificare i progetti delle regolamentazioni tecniche relative ai prodotti e ai servizi della società dell'informazione, alla Commissione e agli altri Stati membri prima che queste siano adottate nelle legislazioni nazionali"*.

242. Infine, nel corso dell'audizione finale, Wallmax ha sostenuto che le certificazioni costituiscono una barriera all'ingresso, se si considera che per alcune applicazioni sono obbligatorie, mentre in altri settori necessarie per garantire la conformità alle norme tecniche esistenti o comunque imposte dal committente per ragioni di sicurezza. A tale riguardo, Wallmax ha evidenziato che *"il costo di ognuna di tali certificazioni, che richiede lo svolgimento di una serie di test in laboratorio o in vivo, può assestarsi anche intorno ai 100 mila euro; (iv) per la maggior parte delle certificazioni il periodo di tempo necessario per l'acquisizione è superiore ad un anno"*.

V.1.2. La posizione di Roxtec

243. Roxtec nella documentazione presentata nel corso del procedimento, nella memoria finale e nell'allegata *"Memoria economica per Roxtec"* della società di consulenze Oxera Consulting LLP (di seguito memorie conclusive)³²², oltre che nell'audizione finale³²³ ha osservato che il mercato del prodotto dovrebbe includere tutti i sistemi di sigillatura disponibili, ossia i sistemi modulari dotati di moduli mono-diametro e di moduli multi-diametro basati su tecnologia MultidiameterTM o su altra tecnologia, oltre che i sistemi non modulari, in quanto sussisterebbe un elevato grado di sostituibilità sia dal lato della domanda che dal lato dell'offerta. Inoltre, la dimensione geografica del mercato sarebbe mondiale. Sul mercato così definito, Roxtec deterrebbe una quota del 10-30%, essendo presenti numerosi e qualificati concorrenti con una solida capacità finanziaria e operativa³²⁴.

244. Nelle memorie conclusive, la società ha sostenuto che le valutazioni sul mercato rilevante riportate nella CRI non si baserebbero su una solida analisi economica, essendo: *"incomplete"*, in quanto si baserebbero su informazioni acquisite solo da clienti italiani di Roxtec; *"metodologicamente errate"* in quanto il mercato del prodotto sarebbe stato individuato utilizzando il criterio della sostituibilità completa, mentre *"lo spostamento anche di una porzione piccola di clienti è tale da esprimere una rilevante pressione competitiva tra distinti prodotti"*; *"contraddittorie"*, in quanto un ingegnere sentito in audizione (doc. 528) avrebbe sostenuto che *"per l'attraversamento di cavi e tubi in strutture murarie di edifici i sistemi di tipo modulare sono preferibili"*, mentre secondo un produttore (Hawke, doc. 504) *"nel settore delle costruzioni civili i sistemi basati su schiume e siliconi sono ancora largamente diffusi"*; *"parziali e selettive"*, in quanto dimostrerebbero *"il chiaro intento degli Uffici di avvalorare a tutti i costi la tesi prospettata dal Segnalante"*.

245. Secondo Roxtec, la documentazione agli atti e le evidenze pubbliche disponibili proverebbero, invece, che tutti i sistemi sigillanti apparterrebbero allo stesso mercato avendo *"(i) analoghe destinazioni d'uso, (ii) analoghe caratteristiche, soprattutto in termini di flessibilità e facilità di installazione, (iii) prezzi che non indicano l'assenza di sostituibilità, e (iv) non sussistono barriere alla conversione della produzione e all'accesso"*.

246. Riguardo alla destinazione d'uso, Roxtec contesta il criterio di sostituibilità *"completa"* tra sistemi asseritamente impiegato nella CRI per sostenere che *"i sistemi modulari e non modulari appartengano a due mercati del prodotto differenti"*. Infatti, secondo la giurisprudenza nazionale e eurounionale³²⁵ affinché due prodotti tra loro alternativi

³²² [Doc. 598.]

³²³ [Doc. 601, all. 3.]

³²⁴ [Doc. 524 e 345.]

³²⁵ [Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza del 23 gennaio 2018, Hoffmann-La Roche/Commissione, § 51; Consiglio di Stato, sentenza del 4 giugno 2020 n. 3502.]

possano essere considerati parte del medesimo mercato non è necessario che siano considerati sostituibili da tutti i clienti e per tutte le applicazioni ma è sufficiente che siano ritenuti sostituibili anche solo da una porzione di clienti. Al riguardo, la società nega che i sistemi modulari possano "essere utilizzati indifferentemente per ciascun settore industriale (principalmente in ragione delle diverse certificazioni richieste per la singola destinazione d'uso)³²⁶", sostenendo che tra i sistemi sigillanti modulari e quelli non modulari sussisterebbe un sufficiente grado di sostituibilità a prescindere dalla destinazione d'uso per la quale sono richiesti.

247. Secondo Roxtec, la sostituibilità tra sistemi modulari e pressacavi sarebbe provata dalle dichiarazioni di alcuni operatori sentiti nel corso dell'istruttoria, secondo i quali la domanda di sistemi sigillanti si orienterebbe indifferentemente verso l'uno o l'altro sistema³²⁷ e ciò dimostrerebbe che per una medesima destinazione d'uso vi è concorrenza tra pressacavi e sistemi modulari.

Roxtec ha rilevato, inoltre, che la stessa CRI avrebbe riconosciuto l'esistenza di sostituibilità tra sistemi sigillanti basati su schiume/composti/siliconi e sistemi modulari, quantomeno nei settori marittimo e civile (strutture murarie).

248. A ulteriore dimostrazione del fatto che i sistemi di tipo modulare e non modulare sarebbero in concorrenza a prescindere dalla specifica destinazione d'uso, Roxtec riporta una tabella (a pag. 16 della memoria giuridica e tabella 3.5 della memoria economica) che fornisce una mappatura dei *players* (modulari e non) presenti nel mercato, da cui risulta che sono attivi in ciascun settore industriale.

249. Inoltre, a detta di Roxtec, i sistemi modulari e non modulari presenterebbero analoghe caratteristiche tecniche in termini di flessibilità e facilità di installazione.

In particolare, la società, rimandando agli estratti del materiale commerciale dei produttori di pressacavi (e soluzioni simili), rileva che tali soluzioni vengono promosse "enfaticamente proprio la flessibilità e la facilità di installazione" come in grado di garantire il transito (e la successiva aggiunta) di un ampio numero di cavi/tubi e che sono facili da installare come i sistemi modulari. Questi ultimi comunque non consentirebbero il passaggio di un numero infinito di cavi/tubi dato che il numero (e la grandezza) dei moduli è limitata dalle dimensioni della cornice (*frame*) in cui sono inseriti.

In tal senso, Roxtec ha richiamato le dichiarazioni di Icotek secondo cui "the Icotek cable entry system is completely split. Thus, a quick and easy assembly is possible, [...]" e quelle di Hauff Technik secondo cui "the HSI cable entry system impresses thanks to its modular design. Here, the wall insert HSI150/HSI90 offers maximum flexibility during subsequent use and is fitted with a pressure-tight closing cover ex works", ritenendo inspiegabile che quest'ultima sia stata classificata nella CRI tra i produttori di sistemi non modulari.

250. Analoghe considerazioni potrebbero valere, a detta di Roxtec, per i sistemi basati su schiume/composti/siliconi, essendo "facilmente intuibile come non vi sia niente di più flessibile di una schiuma che, una volta applicata, si espande fino al punto di coprire ogni singolo centimetro cubo senza incontrare alcuna limitazione", permettendo in tal modo di massimizzare gli spazi attraverso cui un cavo/tubo può transitare e consentendo il transito di un numero elevato di cavi/tubi al pari dei sistemi modulari, senza necessità di una pianificazione preventiva, come confermerebbero i *claim* dei diversi produttori sui rispettivi siti web.

Sempre le evidenze pubblicamente disponibili proverebbero che le operazioni di *retrofit* per l'aggiunta successiva di cavi/tubi sarebbero semplici e rapide da effettuare anche nel caso di tale tipologie di sistema sigillante.

251. Quanto sopra riportato dimostrerebbe che vi è sostituibilità tra sistemi modulari e non modulari e ciò non sarebbe smentito dalla circostanza, rilevata nella CRI, che gli utilizzatori sentiti in audizione utilizzino "prevalentemente sistemi sigillanti di tipo modulare" per escludere un rapporto di sostituibilità. La società ha, altresì, rilevato che se nell'istruttoria si fosse guardato al mercato nel suo complesso si sarebbero trovate evidenze di alcuna preferenza verso i sistemi modulari, portando esempi di una serie di progetti di gruppi internazionali in tal senso.

252. A ulteriore conferma della sostituibilità tra tipologie di sistemi sigillanti, la società ha portato i risultati di un'analisi condotta su tre banche dati per il periodo 2015-2022, dalla quale emergerebbe che Roxtec avrebbe perso un numero significativo di ordini in favore anche di produttori di sistemi non modulari. In particolare: "nel settore marittimo Roxtec ha perso a vantaggio dei produttori di sistemi non modulari ordini per un valore complessivo [omissis] (i.e. circa il [omissis] delle commesse perse);

- in quasi [omissis] delle imbarcazioni per le quali Roxtec ha registrato la presenza a bordo di concorrenti, i sistemi sigillanti montati sono di tipo non modulare

- più in generale, la maggioranza degli ordini persi da Roxtec sono a favore di sistemi non modulari."

- tali dinamiche, secondo Roxtec, sarebbero, quindi, "il frutto di un'accesa ed effettiva concorrenza tra prodotti modulari e non modulari che risulta evidente anche dalle comunicazioni commerciali dei vari operatori".

³²⁶ [Roxtec porta come esempio "la linea di prodotti UG di Roxtec [che] non può essere utilizzata per il settore marino e off-shore; un sistema modulare GK standard, certificato per il settore marittimo, [che] non può essere applicato in sostituzione dei sistemi EMC o BG (anche quando questi vengano installati in una nave, trattandosi di due protezioni che il solo sistema GK standard non sarebbe in grado di assolvere)".]

³²⁷ [In particolare, Roxtec richiama Icotek, secondo cui "Everywhere where cables need to be installed safe and seal, the Icotek products can be used" (doc. 525), MaTes, secondo cui "per i lavori di natura elettrica che prevedono anche l'installazione di sistemi e/o moduli sigillanti passacavi/passatubi presso lo stabilimento produttivo di Cislano risultano essere stati utilizzati i pressacavi" (doc. 431), Hauff Technik, produttrice di sistemi non-modulari, secondo cui la domanda dei suoi prodotti proviene da clienti attivi in tutti i settori industriali (doc. 532), nonché le vendor list prodotte da D-Energy, dove sono indicate, oltre a Roxtec, anche Hawke International che vende pressacavi e MCT Brattberg (doc. 450).]

253. Roxtec ha confutato anche le differenze di prezzo tra le tipologie di sistemi sigillanti di cui si parla nella CRI, le quali, a suo dire, sarebbero irrilevanti, contraddittorie e *“strumentalmente valorizzate dagli Uffici”*.

Come esempio di contraddittorietà, Roxtec riporta le dichiarazioni dell'Ing. [omissis], secondo cui *“i pressacavi sono molto utilizzati rispetto ai sistemi di attraversamento multi-cavo di tipo modulare, i c.d. MCT, specialmente perché sono meno costosi”*, e quelle di Hawke, secondo cui *“sotto il profilo del prezzo, i pressacavi, in particolare quelli di buona qualità, non sono un prodotto a basso costo”*.

Inoltre, ad avviso di Roxtec, quanto sostenuto da Hawke secondo cui *“qualora [HTS] dovesse aumentare i prezzi dei propri prodotti e se la specifica del progetto richiedesse sistemi sigillanti modulari, la domanda si rivolgerebbe ad altri produttori di sistemi sigillanti modulari e non a produttori di sistemi sigillanti non modulari”* nulla proverebbe circa la sostituibilità tra prodotti visto che è il committente che decide quali sistemi installare.

In ogni caso, secondo Roxtec, *“l'asserita differenza di prezzo tra sistemi modulari e non modulari non può essere certo di per sé indice della mancata sostituibilità”*, come dimostrerebbe la circostanza che *“fatto 100 il costo per la realizzazione di un determinato progetto, l'incidenza su questo totale del prezzo di acquisto di sistemi sigillanti è di norma intorno al 1%”*.

254. Secondo Roxtec, richiamando la Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante, vi sarebbe sostituibilità anche dal lato dell'offerta in quanto i produttori potrebbero passare agevolmente dalla produzione di sistemi non modulari a quella di sistemi modulari. A conferma di ciò, cita MCT Brattberg che avrebbe iniziato a produrre sistemi modulari e sarebbe poi passata ai non modulari e altri produttori di sistemi non modulari, come Beele e Hawke International, che hanno ampliato la propria offerta vendendo anche sistemi modulari.

Secondo Roxtec, per lanciare una nuova linea di sistemi sigillanti non sarebbero richiesti investimenti particolarmente onerosi, in quanto la produzione può essere effettuata in *outsourcing* dai rispettivi fornitori con le medesime materie prime, che per la maggioranza dei sistemi sono a base di metallo e di polimeri; neppure l'acquisizione di nuovi certificati costituirebbe una barriera al passaggio da una tipologia di sistema all'altro poiché i costi e i tempi per l'esecuzione dei *test* di laboratorio sarebbero contenuti, nell'ordine di 10.000-20.000 euro. Inoltre, il costo per l'ottenimento di una nuova certificazione potrebbe essere *“spalmato”* sul prezzo finale unitario di ciascun prodotto venduto e quindi completamente ammortizzato nel giro di pochi giorni o, al massimo, settimane.

Roxtec poi rileva che i produttori di sistemi non modulari possono avvalersi del *know-how*, della reputazione già maturata in questo segmento e della struttura commerciale e non esistono barriere all'accesso di tipo normativo, regolamentare, commerciale o di altro tipo, come affermato da alcuni operatori sentiti nel corso dell'istruttoria (Sielte, Goriziane, Technip, Perini, Fincantieri e Elettromeccanica Ciarri).

255. Quanto alla dimensione geografica, ad avviso di Roxtec, la documentazione istruttoria dimostrerebbe che il mercato geografico avrebbe dimensione globale, dato che i costi di trasporto sono irrilevanti e che la prossimità territoriale degli stabilimenti produttivi al cliente non incide sulla tempestività della consegna, la quale invece dipende dall'organizzazione logistica del produttore e/o dalla presenza di un adeguato *network* commerciale nella zona geografica di riferimento. Al riguardo, la società cita le dichiarazioni di alcune imprese sentite nel corso del procedimento (Vodafone, Elettromeccanica Ciarri, Sielte, RaiWay, Fincantieri, Technip e Goriziane) secondo cui sarebbe irrilevante nelle proprie decisioni di acquisto la vicinanza geografica dello stabilimento del produttore.

256. Neppure i certificati necessari per la commercializzazione dei prodotti, pur se hanno normalmente validità a livello nazionale o europeo (es. il certificato MED), costituirebbero una barriera all'espansione geografica e ciò non sarebbe smentito dalle dichiarazioni di alcuni operatori sentiti nel corso del procedimento che hanno indicato come concorrenti solo dei produttori europei. Si tratterebbe, infatti, di informazioni non corrette se si considera che la società Emerson Nelson, come risulta dal suo sito *web*, è attiva in Europa tramite due distributori, mentre la società STI è presente con sei distributori. Hilti, pur di aumentare la propria quota in Paesi extra-UE, ha dichiarato di dedicare maggiori risorse economiche e finanziarie in continenti diversi dalla UE.

257. Roxtec ha affermato di non detenere alcuna posizione dominante a prescindere dalla definizione esatta del mercato rilevante. In particolare, sul mercato mondiale di tutti i sistemi sigillanti passacavo/passatubo (modulari e non), Roxtec deterrebbe una quota, nel 2021, del 14,5%; nel mercato di tutti i sistemi sigillanti nell'Unione europea, la sua quota di mercato risulterebbe del 25,5%; nel mercato dei sistemi sigillanti modulari nell'Unione europea la sua quota sarebbe o del 18% o del 43%, in base alla stima del valore del mercato fornita da due operatori sentiti nel corso del procedimento. Riguardo al secondo dato, la Memoria economica ha chiarito che la stima *“è stata ricostruita a partire dai documenti di pianificazione strategica redatti a livello nazionale dai Managing Directors di Roxtec (Local Business Area Plans - “LBAP”) e dai dati a questi sottostanti che contengono: (i) una panoramica della situazione concorrenziale nel singolo Paese inclusa la stima della dimensione del mercato aggredibile da Roxtec (“market potential”); e (ii) dati di fatturato di Roxtec, ricostruiti sulla base delle vendite effettive realizzate nei mesi da gennaio ad agosto 2021, e una stima preventiva per i quattro mesi finali dell'anno.”*.

258. Roxtec contesta il valore probatorio delle quote di mercato alla stessa attribuite da Hilti, Hawke e MCT Brattberg e riportate nella CRI, in quanto non si riferiscono all'Europa nel suo complesso ma a singoli Paesi e ritiene *“per definizione del tutto inconferente”* il documento citato nella CRI dove risulta una quota del 70%, essendo riferita all'Italia e non all'Europa e risalendo al 2004 e non al 2013 come indicato nella CRI.

259. Anche la quantità di ordini persi nel periodo 2015-2022 a favore di sistemi sigillanti non modulari e l'andamento dei ricavi unitari e dei margini del gruppo nel triennio 2017-2020, stabili se non addirittura decrescenti per quasi tutte le categorie di prodotti vendute nell'Unione Europea indicherebbero, a detta di Roxtec, l'assenza di dominanza.

260. Né sarebbero indicatori di dominanza la reputazione, il numero di certificazioni l'ampiezza delle risorse finanziarie, del catalogo dei prodotti e della rete distributiva, trattandosi invece di variabili che "attengono alla capacità di Roxtec di immettere sul mercato sistemi sigillanti apprezzati dai clienti non solo perché innovativi ma anche e soprattutto perché testati e sicuri per le diverse applicazioni".

V.2. Sui marchi EUIPO

V.2.1. La posizione di Wallmax

261. Nelle varie segnalazioni presentate in fase pre-istruttoria, nella documentazione presentata nel corso del procedimento e nella memoria conclusiva, Wallmax ha più volte evidenziato l'intento escludente sottostante alle richieste dei dieci marchi depositati presso la EUIPO in quanto volte a evitare a imprese concorrenti di utilizzare la tecnologia oggetto del brevetto europeo n. EP 0429916 B1, scaduto nel 2010. A conferma di ciò, la società ha richiamato la decisione dell'8 gennaio 2018 della Commissione Ricorso dell'EUIPO che ha annullato il marchio n. 014338735 depositato da Roxtec, per violazione dell'articolo 7.1 (e)(ii) EUTMR.

262. La società ha, altresì, rilevato l'illiceità di una registrazione - come marchio - della forma di un prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, richiamando, al riguardo, l'articolo 9 del c.p.i. e una sentenza della Corte di Cassazione, secondo la quale: "La ratio dell'impedimento alla registrazione di cui all'articolo 18 lett. c) l.m. (oggi articolo 9 c.p.i.) consiste nella necessità di evitare che la tutela del diritto di marchio sfoci nel conferimento al suo titolare di un monopolio su soluzioni tecniche del prodotto, talché un segno costituito dalla forma di un prodotto non può essere registrato qualora le caratteristiche funzionali essenziali di tale forma siano attribuibili esclusivamente al risultato tecnico"³²⁸.

263. Secondo Wallmax, "la malafede di Roxtec" risulterebbe evidente dalla tempistica del deposito del marchio n. 014784375 (arancio/nero), il quale "è stato registrato in data 10 marzo 2016, in un momento quindi in cui Roxtec ben conosceva il prodotto di WallMax, essendo già in corso di svolgimento la controversia in India [...] [ed essendo tale marchio] ancora più preciso dei precedenti nell'includere la tecnologia oggetto del brevetto '916, presentando anche lo spazio che inevitabilmente si crea tra i due semigusci sovrapposti, ma soprattutto nel caso di specie il marchio è registrato nel colore arancione" da sempre utilizzato da Wallmax.

Ciò varrebbe anche per "alcuni modelli EUregistrati da Roxtec - i nn. 000862214-001, -002, -003, -004, -005, -006, -007, -008 e il n. 000879713-0006 - i quali pretendono di tutelare caratteristiche dell'aspetto di un prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica, andando pertanto a privare il mercato di tale funzione tecnica pur non essendo oggetto di valida privativa".

264. Nelle proprie memorie, Wallmax ha osservato che, sebbene nell'ordinamento italiano non sia espressamente vietata la "doppia brevettazione", tale divieto sarebbe implicito nella formulazione dell'articolo 66 c.p.i. e, al riguardo, ha richiamato una sentenza della Corte di cassazione, secondo la quale: "L'invenzione industriale ed il modello di utilità sono fattispecie normative distinte che non possono coesistere, per cui **la qualificazione di un ritrovato come invenzione industriale esclude che il medesimo possa essere qualificato come modello di utilità e conseguire una duplice, cumulativa protezione brevettuale** a titolo congiunto di invenzione e di modello, essendo solo consentito all'interessato di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per invenzione e domanda di brevetto per modello di utilità, allo scopo di ottenere alternativamente, attraverso l'esame congiunto delle rispettive condizioni e requisiti, l'una o l'altra brevettazione, nel caso che la prima domanda non sia accolta, o sia accolta solo in parte, nei limiti del mancato accoglimento"³²⁹.

Ad avviso della società, pertanto, se "l'ordinamento esclude che due diversi titoli di privativa comunque entrambi con protezione nel tempo limitata possano essere concessi in relazione alla medesima invenzione, a maggior ragione il corrispondente principio non può che valere ed essere applicato al caso in cui il medesimo prodotto venga dapprima tutelato mediante brevetto per invenzione e successivamente mediante il marchio che, come è ben noto, è privo di qualsivoglia limitazione temporale e dunque volto a garantire una protezione sostanzialmente perenne".

265. Wallmax ha sottolineato che l'analisi effettuata dall'EUIPO prima di concedere il marchio riguarda la regolarità formale della domanda rispetto alle condizioni stabilite dal Regolamento e la verifica dell'esistenza di segni potenzialmente confliggenti con quello per il quale è chiesta la protezione. In sostanza, "Fino a quando un soggetto terzo non fa notare che il marchio richiesto potrebbe rappresentare una funzione tecnica, l'EUIPO non ha elementi per rigettare in prima istanza la richiesta di marchio"³³⁰.

³²⁸ [Cfr. doc. 1, nel quale è citata, ex multis, la sentenza della Corte di Cassazione del 29 ottobre 2009, n. 22929.]

³²⁹ [Doc. 1 nel quale è richiamata la sentenza della Corte di Cassazione del 15 dicembre 1983, n. 7398 in Giust. Civ. Mass. 1983, fasc. 11.]

³³⁰ [Doc. 548.]

V.2.2. La posizione di Roxtec

266. Secondo Roxtec il deposito marchi EU non sarebbe parte di una strategia articolata volta a prorogare la protezione brevettuale come concluso nella CRI *"poiché il brevetto relativo alla tecnologia Multidiameter™ non è mai stato convalidato né è mai stato fatto valere in Italia, ma unicamente in Svezia, Germania, Austria, Paesi Bassi e Gran Bretagna"*. Pertanto, anche in vigenza del brevetto *"qualsiasi impresa (inclusa Wallmax) avrebbe potuto produrre e vendere sistemi di sigillatura basati sulla stessa tecnologia di Roxtec senza alcun impedimento da parte di quest'ultima"*³³¹.

267. Inoltre, nella CRI mancherebbe del tutto la dimostrazione che *"la registrazione dei marchi EU da parte di Roxtec è priva di alcuna razionalità economica e può spiegarsi solo alla luce dell'obiettivo di escludere WallMax dal mercato"*³³².

268. In realtà, Roxtec avrebbe agito per tutelare il carattere distintivo del segno *"bull-eye design"*, ossia *"un carattere distintivo così forte da essere inequivocabilmente associato al marchio di Roxtec fin dalla sua costituzione 30 anni fa"*, dove la distintività non sarebbe relativa *"solo alla combinazione di colori blu e nero"*, e molte delle combinazioni di colori per cui Roxtec ha chiesto la registrazione sarebbero utilizzate per promuovere e commercializzare diverse linee di prodotto³³³.

Alcune indagini di mercato commissionate da Roxtec a soggetti terzi, fra cui Doxa, avrebbero dimostrato che il segno *"a occhio di bue"* sarebbe, da sempre, associato alla stessa Roxtec dagli operatori del settore. Inoltre, il carattere distintivo del *"bull-eye design"* è stato riconosciuto dal Tribunale di Milano nella sentenza del 28 maggio 2021, con cui ha inibito a Wallmax di commercializzare in Italia *"moduli sigillanti con cerchi concentrici di colore nero, alternati ad un altro colore principale, sulla base del fatto che tale alternanza di colori ha assunto negli anni un forte carattere distintivo e "crea un immediato collegamento con Roxtec"* e la circostanza che *"nella successiva sentenza lo stesso Tribunale di Milano si sia pronunciato in modo diverso non proverebbe nulla"*.

269. Neppure le sentenze della CR dell'EUIPO e del Tribunale dell'Unione europea, relative ai due marchi dichiarati invalidi (nero/blu e arancio/nero), avrebbero negato il carattere distintivo del suddetto segno ma solo affermato che la registrazione dei marchi in esame sarebbe limitata ai prodotti rientranti nella classe 17 della Classificazione di Nizza e la registrazione sarebbe valida per tutte le altre classi. Ciò dimostrerebbe l'esistenza di un interesse pienamente genuino e razionale, da parte di Roxtec, sottostante alla registrazione dei marchi presso la EUIPO.

270. Roxtec ha, inoltre, sostenuto di avere agito *"in buona fede e nella convinzione che tali marchi fossero legittimi"*, come risulterebbe dalla circostanza che la stessa EUIPO aveva inizialmente considerato legittime le proprie richieste, accertando l'insussistenza di impedimenti assoluti alla registrazione, ai sensi dell'articolo 42, par. 1 del Regolamento EUTMR. Inoltre, la Divisione Annullamenti dell'EUIPO aveva respinto nel 2017 la prima richiesta di cancellazione presentata da Wallmax riguardante il marchio nero/blu e solo in un secondo momento la Commissione di Ricorso dell'EUIPO ha ribaltato tale posizione (con decisione dell'8 gennaio 2018). Ciò confermerebbe, a detta di Roxtec, che quando ha richiesto la registrazione dei marchi avrebbe agito *"nella convinzione che tali richieste fossero legittime e non suscettibili di precludere a un concorrente l'utilizzo della medesima soluzione tecnica"*.

A sostegno della mancanza di malafede, Roxtec ha, inoltre, evidenziato che in nessuna delle decisioni dell'EUIPO sui marchi registrati è stata dichiarata la nullità assoluta delle registrazioni per malafede ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento EUTMR, come interpretata nella sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-529/07, ovvero che la registrazione di un segno è stata chiesta *"senza l'intenzione di utilizzarlo, unicamente al fine di impedire che un terzo entri nel mercato"*.

271. Roxtec ha, altresì, sostenuto che il documento 238bis, più volte citato nella CRI, lungi dal costituire una prova della strumentalità dei depositi di marchi contestata nella CRI, indicherebbe invece una *"normale e sana preoccupazione di un General Counsel volta a incoraggiare l'uso dei marchi per evitare il rischio di revoca per mancato uso"*, ai sensi del Regolamento.

272. In ogni caso, la registrazione dei marchi non sarebbe stata idonea a impedire a Wallmax o ad altri concorrenti *"di sfruttare la tecnologia Multidiameter™ non essendovi alcuna ragione tecnica che renda necessario l'utilizzo del segno bull-eye"*. Infatti, qualsiasi operatore avrebbe potuto produrre i moduli sigillanti basati sulla suddetta tecnologia senza incorrere in ipotesi di contraffazione, in quanto il brevetto non conteneva alcun riferimento al segno ma riguardava solo l'invenzione. Pertanto, Roxtec ritiene che non sarebbe stata fornita *"la prova dell'esistenza di un abuso del diritto alla registrazione dei marchi UE"*.

V.3. Sul contenzioso in corso

V.3.1. La posizione di Wallmax

273. In merito al contenzioso avviato da Roxtec, Wallmax nella memoria da ultimo presentata e nel corso dell'audizione finale, ha evidenziato che la documentazione agli atti proverebbe la volontà della denunciata di

³³¹ [Doc. 528, nonché in senso conforme doc. 529. Roxtec richiama come esempio operatori come Yibo e Kukdong, che avrebbero in costanza di Brevetto prodotto e immesso sul mercato moduli basati sulla tecnologia.]

³³² [Doc. 528.]

³³³ [In particolare, Roxtec ha affermato che la combinazione di colori bianco/nero verrebbe utilizzata come logo nelle istruzioni di installazione dei prodotti della Società, la combinazione di colori verde/nero per i moduli destinati al settore marine, la combinazione di colori arancio/nero per commercializzare una nuova linea di prodotto compound denominato Obex, ecc.]

"esercitare una rilevante pressione giudiziaria sull'esponente" sia al fine di indurla a sfruttare le proprie risorse per la difesa così da depotenziarne la capacità competitiva, sia "per utilizzare qualche risultato provvisorio e parziale delle azioni giudiziarie allo scopo di intimorire i clienti e far loro comprendere quali avrebbero potuto essere i rischi e le conseguenze, ove avessero deciso di approvvigionarsi da WallMax". Secondo Wallmax, i documenti ispettivi rivelerebbero "in modo davvero inequivoco, non solo l'effetto, ma anche l'intento' abusivo intenzionalmente avuto da Roxtec, deciso al livello più elevato dell'organizzazione aziendale".

274. Inoltre, Wallmax, richiamando il doc. 276, rileva che tale condotta si sarebbe rivelata efficace "perché è la stessa direzione affari legali di Roxtec a riconoscere - e persino a vantarsi del fatto - che le azioni legali intraprese stanno avendo successo, non perché vengano accolte, ma perché "legal processes are slowing down their business".

275. Wallmax poi sottolinea come dalla documentazione ispettiva "siano altresì emerse prove inconfutabili della consapevolezza del gruppo dirigente di Roxtec dei danni causati a WallMax a seguito della attivazione dei procedimenti giurisdizionali e, dunque, della funzione strumentale di questi ultimi" richiamando all'uopo i docc. 216, 189 e 144. Ad avviso di Wallmax, si tratterebbe "di una chiarissima ipotesi di abuso dello strumento processuale, che viene utilizzato non certo per il raggiungimento del suo fine, la risoluzione della controversia, bensì per impedire l'ingresso sul mercato dell'esponente e per rallentare e persino bloccare l'attività produttiva e commerciale, indebolendo - o anche annullando - la già scarsa concorrenza sul mercato di riferimento"³³⁴.

276. Secondo Wallmax il contenzioso in corso potrebbe essere ricondotto a un comportamento abusivo verificando l'interesse economico di un soggetto ad adire un giudice³³⁵.

277. Ad avviso di Wallmax, Roxtec avrebbe avviato il contenzioso nei propri confronti "tentando, nel contesto di una situazione che riecheggia la vicenda di Davide contro Golia, di esporre la Segnalante a costi esorbitanti per la difesa dei suoi legittimi diritti e dunque di ottenere, per tal via, la sua resa. ... WallMax - pur avendo agito con grande oculatezza - ha dovuto affrontare spese legali per un importo, ad oggi, superiore ad un milione di euro!".

278. Infatti, l'analisi delle singole azioni legali avviate da Roxtec dimostrerebbe la finalità di danneggiarla, esponendola a elevati costi di difesa, essendo quasi tutte le azioni legali ancora pendenti³³⁶.

279. Wallmax ha altresì rilevato che Roxtec nel 2018, oltre ad avere integrato le cause avviate presso il Tribunale di Houston e di Milano, ha avviato una causa anche presso il Tribunale di Praga per violazione dei diritti di proprietà intellettuale e per pubblicità ingannevole riguardo al claim "halogen free", richiedendo un'azione cautelare per tale claim³³⁷.

Il Tribunale, basandosi su perizie prodotte dalla stessa Roxtec, ha emesso un decreto *inaudita altera parte* per inibire a Wallmax l'utilizzo del claim, escludendo tuttavia che società clienti di Roxtec che rivendevano prodotti di Wallmax avessero posto in essere azioni di concorrenza sleale. In sede di appello la misura cautelare sarebbe stata confermata ma nella sentenza il giudice ha chiarito che in sede cautelare non viene valutato e discusso se la quantità di alogeni eventualmente contenuta nei prodotti di Wallmax rispetti gli standard tecnici, in quanto l'inibitoria si basa sulla sola documentazione presentata dalla parte ma non è provata ed è quindi cura della corte competente considerare tale aspetto³³⁸. La causa è ancora pendente nel merito.

280. Nell'audizione del 20 dicembre 2022, Wallmax ha inoltre sostenuto di avere rinunciato, a scopo cautelativo, a tale claim sugli alogeni sin dal dicembre 2018 a livello mondiale e sempre dal 2018 di avere "sottoposto a test ogni singola materia prima per verificare la quantità di alogeni, benché ciò abbia comportato, come ovvio, ingentissimi costi e significativi ritardi nei tempi di produzione"³³⁹. Inoltre, la società avrebbe stipulato "con i propri fornitori di gomma contratti nell'ambito dei quali questi ultimi si impegnavano a fornire la gomma senza residui di alogeni" fornendo in allegato al verbale copie di dichiarazioni in tal senso, ma ciò non avrebbe fermato Roxtec dall'avviare azioni giudiziarie.

281. Nel corso del procedimento Wallmax ha sempre sottolineato gli elevati costi - in termini di risorse e tempi - sostenuti per resistere nelle varie sedi giudiziarie che avrebbero potuto essere destinati a espandere la propria attività,

³³⁴ [Doc. 1. Nel doc. 1 è richiamata la seguente letteratura: I. LIANOS, P. REGIBEAU, *Vexatious/Sham Litigation in UE and US Antitrust Law: A Mechanism Design Approach*, 2017, CLES Research Paper Series.]

³³⁵ [Doc. 1 nel quale è richiamata la seguente letteratura: L. H. SALGADO, G. FERRERO ZUCOLOTO, *Study on the Anticompetitive enforcement of Intellectual Property Rights: Sham Litigation*, 2011, pag. 65, "se la causa comporta per l'attore costi tali che un soggetto razionale non sarebbe disposto ad affrontare, non essendo gli stessi recuperabili neppure nel caso in cui l'azione legale dovesse avere successo, allora è ipotizzabile l'abusività del contegno. L'attore, allora, agirebbe per realizzare un beneficio diverso da quello direttamente collegabile all'azione legale e consistente nell'imposizione di costi di giustizia al concorrente/controparte processuale talmente alti da costringere il competitor ad abbandonare il mercato (o a non entrarvi affatto)".]

³³⁶ [Docc. 1, 5, 8, 548.]

³³⁷ [Docc. 306, all. 6 e 7.]

³³⁸ [Doc. 306, all. 7: "It must be emphasised that the clarification of the underlying issue disputed by the parties, i.e. whether the products of [...] [Wallmax] fail to meet technical standards for halogen content, will undoubtedly require extensive evidence-taking which, however, is reserved for proceeding in rem as opposed to the stage of the application for preliminary injunction where, as stated above, the asserted situation is only documented, not proven. It is therefore incumbent on the court of first instance to consider the issue in proceedings in rem [...]".]

³³⁹ [Doc. 548 e all. 8, 9, 10, 11.]

ad esempio acquisendo nuovi certificati, evidenziando che l'entità dei costi dedicati al contenzioso ha un peso diverso su Roxtec che ha avuto un utile lordo di 60 milioni di euro nel 2021³⁴⁰.

V.3.2. La posizione di Roxtec

282. In merito al contenzioso, Roxtec ha evidenziato che nella CRI sarebbe stata contestata una *sham litigation* senza neppure richiamare la giurisprudenza Promedia e le altre sentenze pertinenti, secondo le quali per individuare tale fattispecie devono essere presenti due condizioni cumulative, ossia che le azioni legali intraprese da una società in posizione dominante verso un concorrente siano irragionevoli e defatigatorie – al momento in cui le stesse sono state avviate – e che siano mirate a eliminare un concorrente. Al riguardo, la società ritiene che tali condizioni non sarebbero presenti nel caso di specie.

283. La società ha sostenuto di avere *“sempre agito solo e unicamente per la difesa di quelli che riteneva fossero i suoi diritti. Come confermato peraltro dalla circostanza che gran parte delle azioni hanno avuto un esito positivo per Roxtec o comunque sono state ritenute prima facie fondate”*.

Infatti, *“delle 12 azioni legali in corso, 3 sono state attivate da Wallmax e quindi per definizione non possono rientrare nel concetto della sham litigation, delle altre 8 azioni legali, 7 sono state favorevoli a Roxtec mentre solo 1 è stata sfavorevole a Wallmax, ossia quella presso il Tribunale di Amsterdam, rispetto alla quale Roxtec non ha fatto ricorso”*, come schematizzato nella Tabella riportata alle pagg. 88-90 della memoria conclusiva. L'unica azione sfavorevole a Roxtec, quella davanti al Tribunale di Amsterdam, sarebbe comunque stata avviata in buona fede e a dimostrazione di ciò ha allegato il parere di un legale in cui è riportata la sua stima favorevole sulle probabilità di successo di tale azione.

Roxtec ha evidenziato la circostanza che molte delle pronunce le siano state favorevoli già in fase cautelare del giudizio, aspetto che sarebbe sufficiente a escludere una *sham litigation* dimostrando *prima facie* l'esistenza di un diritto da tutelare e che la documentazione agli atti dimostrerebbe, al contrario, che ha agito per difendersi dalla *“concorrenza scorretta perpetrata da WallMax”*.

284. Al riguardo, Roxtec ha rilevato che:

1. il **Tribunale di Amburgo**, con decisione del 3 gennaio 2017, ha inibito a WallMax di offrire e commercializzare in Germania moduli arancio/neri, giacché questa pratica integrava un'ipotesi di concorrenza sleale; la decisione è stata confermata dalla Corte Regionale Superiore di Amburgo, con sentenza del 7 febbraio 2019, per contraffazione del marchio n. 014784375 (arancio/nero) di titolarità di Roxtec, e il giudizio di merito è ancora in corso;

2. il **Tribunale Distrettuale di Houston**, innanzi al quale pendeva un'azione legale comprendente tre domande, ha ritenuto non pretestuosa l'iniziativa di Roxtec e ha respinto le istanze proposte da Wallmax

- per l'archiviazione della causa in relazione a tutte le domande avanzate da Roxtec (falsa denominazione d'origine, concorrenza sleale, arricchimento senza causa e la successiva accusa di pubblicità ingannevole riguardante il *claim “halogen free”*);

- per l'applicazione di sanzioni a causa dell'asserita pretestuosità dell'azione (sul punto il Tribunale ha chiaramente accertato che: *“Roxtec has alleged plausible claims”*). Nell'audizione del 24 novembre 2022, la società ha comunicato che Wallmax ha cercato Roxtec per chiudere con una transazione la causa relativa alla sottrazione di informazioni riservate e ciò sarebbe una ulteriore conferma dell'illegittimità delle condotte di Wallmax;

3. il **Tribunale Comunale di Praga** in data 1° ottobre 2018, a seguito di denuncia di Roxtec per pubblicità ingannevole dei messaggi di Wallmax ha dichiarato il *claim* sugli alogeni ingannevole sulla base di *test* effettuati da Roxtec su undici moduli passacavo di Wallmax in quanto risultavano superati i limiti di quantità cloro individuati dalla Direttiva 2011/65/EU. L'ingiunzione a non pubblicizzare il *claim* in questione emessa nei confronti di Wallmax è stata confermata dall'Alta Corte di Praga con decisione del 28 febbraio 2019 ed è tutt'ora in vigore e pende il giudizio nel merito;

4. Il **Tribunale di Milano**,

- nella causa con R.G.N. 69854/201631 (sul modulo arancio/nero), ha (a) inibito a WallMax la produzione, la commercializzazione e la pubblicizzazione in qualsiasi forma, in Italia, di moduli sigillanti con colore nero, alternato ad un altro colore principale, (b) ha ritenuto non riconoscibili *“nell'azione di Roxtec elementi tali da far ritenere che le domande siano state svolte con lo scopo di danneggiare WallMax, piuttosto che con quello di tutelare i propri diritti”*, così respingendo la domanda riconvenzionale di WallMax per concorrenza sleale relativa al tentativo di Roxtec di prorogare la protezione del brevetto scaduto (di fatto mai validato in Italia) e per aver intentato più azioni nei suoi confronti;

- nella causa con R.G.N. 52949/2017 promossa da Wallmax ha: (a) respinto la domanda di accertamento di *sham litigation* per abuso di diritti di proprietà intellettuale proposta contro Roxtec; (b) respinto la domanda di accertamento di atti di concorrenza sleale per denigrazione affermando che *“Roxtec ha tenuto con i propri clienti una condotta rientrante nell'ambito dei normali rapporti commerciali in un contesto concorrenziale”*; (c) accolto la domanda di Roxtec di accertamento di atti di concorrenza sleale per denigrazione a carico di Wallmax che si presenta ai potenziali clienti *“rappresentando i propri prodotti come identici o equivalenti, sul piano tecnico, ai prodotti di controparte, evidenziandone la più elevata economicità, l'identità o equivalenza funzionale”* e inibito a Wallmax *“di presentare, nelle*

³⁴⁰ [Doc. 330 verbale dell'audizione di Wallmax del 4 settembre 2021.]

proprie comunicazioni commerciali e promozionali e nelle altre comunicazioni svolte ad analogo titolo, i propri prodotti come tecnicamente identici o simili a quelli di Roxtec AB e Roxtec Italia S.r.l.". Inoltre, nell'ambito del suddetto procedimento, Roxtec aveva avviato un sub-procedimento volto ad accertare l'ingannevolezza dei claims "halogen free", che si è concluso con l'impegno di Wallmax a rimuovere la predetta dicitura dal suo catalogo e sito web e di non promuovere in ogni caso i suoi prodotti come "halogen free" al pubblico, invitando i suoi distributori a fare lo stesso;

5. in **India** sono ancora pendenti distinti contenziosi avviati da Roxtec per contraffazione di modelli e marchi, violazione di *copyright*, concorrenza sleale, appropriazione indebita di informazioni confidenziali, rispetto ai quali Wallmax non ha mai presentato istanza di archiviazione per lite temeraria, ancorché tale possibilità sia espressamente prevista dal codice di procedura civile indiano.

285. Roxtec ha, inoltre, lamentato che la CRI non avrebbe adeguatamente considerato i procedimenti, con esito favorevole a Roxtec, per illegittima sottrazione di informazioni commercialmente sensibili da parte di ex dipendenti di Roxtec passati a Wallmax con "plenty of more docs" da trasmettere, procedimenti che sarebbero stati "fondamentali per inquadrare correttamente la vicenda e contestualizzare l'operato di Roxtec"³⁴¹ nei confronti di un concorrente che "ha operato senza alcuno scrupolo". Tali documenti avrebbero conferito a Wallmax un indubbio vantaggio concorrenziale nello stabilire relazioni con i clienti e nello sviluppare il proprio modelli di business, alterando così una leale concorrenza basata sui meriti.

286. Ciò dimostrerebbe che Roxtec ha agito "a tutela del proprio marchio per proteggere il carattere distintivo del 'bull-eye' design in nero e a tutela dei consumatori"³⁴² e a dimostrazione di ciò ha evidenziato di non avere "mai tentato un'azione giudiziaria nei confronti dei concorrenti che - pur producendo moduli sfogliabili basati sulla tecnologia MultidiameterTM - non riproducono il 'bull-eye design' in nero".

Wallmax invece avrebbe "approfittato della reputazione di Roxtec spacciando i suoi moduli come tecnicamente equivalenti a quelli di Roxtec" e conferme della scorrettezza di Wallmax sarebbero fornite dalla transazione che ha chiuso la vertenza presso il Tribunale di Houston, in cui Wallmax si è impegnata a non commercializzare i moduli arancio/neri negli USA, oltre che dalla citata sentenza del Tribunale di Praga relativa al claim "halogen free" e dalla causa presso la Corte di New Delhi per sottrazione di informazioni riservate.

287. Pertanto, a detta di Roxtec, "le azioni incardinate contro WallMax non sono né vessatorie né pretestuose e dunque la prima delle due condizioni cumulative richieste dal test Promedia non è soddisfatta. Un abuso di posizione dominante sub species di shame litigation non è pertanto configurabile nel caso in questione".

288. Roxtec ha, altresì, sostenuto che la documentazione ispettiva utilizzata nella CRI per suffragare l'esistenza di un intento escludente non sarebbe stata valutata in maniera obiettiva. Infatti, una serie di documenti³⁴³ dimostrerebbero che Roxtec ha considerato Wallmax un copycat al pari di altri concorrenti (ad esempio Yibo) che illegittimamente imitavano i propri prodotti e che parallelamente non avrebbe mai agito nei confronti di concorrenti ben più temibili di Wallmax che producono moduli con strati sfogliabili senza riprodurre il bull-eye design, citando a titolo esemplificativo MCT Brattberg (Allegato 52), MKS (Allegato 53) e Caiola Filiere, società che producono moduli sfogliabili analoghi a quelli di Roxtec.

Altri documenti utilizzati nella CRI per sostanziare la preoccupazione di Roxtec rispetto ai prezzi competitivi praticati da Wallmax e la presenza di quest'ultima sul mercato nonostante le cause pendenti, dovrebbero essere letti come prova del comportamento illegittimo di Wallmax che si sarebbe subito proposta sul mercato promuovendo i propri prodotti come identici a quelli di Roxtec ma più economici, impedendo, con tali condotte, una concorrenza basata sui meriti³⁴⁴.

Altra documentazione, sempre erroneamente interpretata nella CRI, non dimostrerebbe un presunto intento escludente da parte di Roxtec, bensì la necessità di investire in innovazione a livello di prodotto (doc. 198), mentre alcuni documenti interni, sempre citati nella CRI per sostenere la carenza del portafoglio di diritti di proprietà intellettuale di Roxtec³⁴⁵, dimostrerebbero invece che la società ha solo cercato la corretta base giuridica "per difendersi dal free riding e dalle azioni denigratorie degli imitatori, come Wallmax e i suoi distributori".

289. In realtà, la segnalazione di Wallmax sarebbe il frutto di una ritorsione per non essere stata acquisita da Roxtec al prezzo voluto da Wallmax e giudicato eccessivo da Roxtec³⁴⁶.

290. Roxtec ha sottolineato la lettura strumentale offerta dalla CRI alla documentazione ispettiva, utilizzata solo a "sostegno dell'ipotesi accusatoria", senza valorizzare le parti che permetterebbero di provare che la società si sarebbe mossa legittimamente, al fine di "preserving Roxtec's (and modular system's) reputation" dato che "a bad experience of a customer with products with identical or similar aesthetic characteristics to Roxtec's but with poor quality may

³⁴¹ [Cfr. all. 20, 22-25 alla memoria finale.]

³⁴² [Doc. 529.]

³⁴³ [Doc. 277, slide 5; doc. 189, 198, 233, 240, 259. CRI § 211 con i verbali ivi richiamati, docc. 206bis, 208bis, 209bis, 210bis, 212bis, 213bis, 214bis, 215bis e 238bis.]

³⁴⁴ [Doc. 187.]

³⁴⁵ [Docc. 233, 260 e 267.]

³⁴⁶ [Doc. 598.]

deceive customers”, nonché trattandosi di prodotti di sicurezza per prevenire *“liability issues and risk for public”* (doc. 224).

291. Non essendo stato soddisfatto l’onere di dimostrare l’uso distorto da parte di Roxtec del diritto ad agire in giudizio, mancherebbe anche la seconda condizione cumulativa richiesta dal Test Promedia.

V.4. L’asserita tutela di legittimi interessi

V.4.1. La posizione di Roxtec

292. Nel corso del procedimento Roxtec ha ripetutamente sottolineato che le condotte oggetto di accertamento sarebbero dovute alla necessità di difendersi dai comportamenti spregiudicati di Wallmax che non solo si sarebbe proposta *“sul mercato con i propri prodotti come tecnicamente identici a quelli di Roxtec, benché i suoi moduli non presentino le stesse caratteristiche tecniche”* ma avrebbe *“fornito ai clienti false informazioni sulle certificazioni”*, ingenerando confusione fra gli utilizzatori di sistemi sigillanti³⁴⁷. Non solo nelle dichiarazioni rese in audizione all’Autorità (doc. 359) ma anche ai clienti, Wallmax avrebbe asserito che i moduli di un produttore possono essere installati con moduli e telai di produttori concorrenti.

A supporto della malafede di Wallmax, Roxtec ha allegato:

- due comunicazioni di Wallmax a un proprio cliente, una in inglese e una in ceco, in cui dichiarerebbe che i propri moduli possono essere usati in telai di produttori concorrenti già installati *“senza alcun impatto sulle proprietà tecniche del sistema sigillante e sulle proprietà ignifughe”*;
- scambi di e-mail da cui risulterebbe che *“Wallmax ha indotto il distributore incaricato della rivendita dei propri prodotti in Repubblica Ceca, il Sig. [...], a presentarli come tecnicamente identici a quelli di Roxtec”*³⁴⁸.

293. Tale *modus operandi* avrebbe *“creato confusione tra diversi operatori di mercato e portato all’installazione di moduli Wallmax in sistemi sigillanti Roxtec”*. Ciò sarebbe dimostrato da una evidenza fotografica che mostra dei sistemi di sigillatura Roxtec installati in combinazione con prodotti Wallmax in Inghilterra e in Repubblica Ceca³⁴⁹.

294. Ad avviso di Roxtec quindi *“Wallmax è una società che non compete sul merito ma prende le scorciatoie”* come dimostrerebbe anche l’esperienza di clienti che hanno installato su uno stesso telaio un misto di moduli Roxtec e Wallmax, convinti da Wallmax che fossero equivalenti e senza essere stati informati che in tal caso perde valore il certificato.

295. A detta di Roxtec inoltre Wallmax avrebbe fornito ai clienti informazioni false anche in merito alle certificazioni possedute, in quanto la traduzione in lingua ceca di un certificato rilasciato dall’ente DNV relativo alle installazioni *offshore&marine* conterrebbe, contrariamente al vero, la dichiarazione di validità anche per l’*“ingegneria civile”* che non risulta invece dalla certificazione originale in lingua inglese³⁵⁰. A dimostrazione di ciò, la società ha fornito copia del certificato DNV della concorrente in lingua inglese e la traduzione in lingua ceca³⁵¹.

V.4.2 La posizione di Wallmax

296. Riguardo alla presunta falsificazione della certificazione DNV, Wallmax ha ricondotto la vicenda a un ex dipendente di Roxtec, che sarebbe voluto diventare suo distributore, ma che la società ha ritenuto troppo spregiudicato con i clienti e per questo non acquisito nella propria rete di vendita³⁵².

Peraltro, Wallmax ha sottolineato che lo stesso DNV, informato della vicenda da Roxtec, le ha chiesto chiarimenti all’esito dei quali non ha *“tolto a WallMax alcuna certificazione e anzi la società ha di recente ottenuto da tale ente ulteriori certificazioni [...] e che dunque i rapporti tra WallMax e DNV siano regolarmente proseguiti”*.

297. Riguardo alla possibilità di inserire in un telaio già installato moduli di un altro produttore, Wallmax ha comunicato che ciò è possibile se *“c’è compatibilità, ma in tal caso viene meno l’efficacia del certificato che riguarda l’intero sistema sigillante. Quando a WallMax viene chiesto di installare i suoi moduli in un telaio già installato di produttore diverso, rilascia una dichiarazione in cui afferma che deve esservi compatibilità tra i suoi prodotti e il telaio installato e che in tal caso la certificazione perde di validità”*. A conferma di ciò, Wallmax ha prodotto un esempio di dichiarazione resa ai clienti in merito alle modalità di installazione dei moduli in telai esistenti nella quale informa che le certificazioni valgono per il sistema sigillante dalla stessa prodotto [*“full system”*]³⁵³.

³⁴⁷ [All. 17.1, 17.b, 17.c del doc. 529.]

³⁴⁸ [All. 5, 6, 7, 8a, 8b, 9, 10a, 10b, 11a, 11b, 12a, 12b del doc. 530.]

³⁴⁹ [All. 13 del doc. 530.]

³⁵⁰ [Docc. 529 e 530.]

³⁵¹ [All. 17.a e 17.b del doc. 530.]

³⁵² [Doc. 544.]

³⁵³ [Doc. 547.]

V.5. L'attività denigratoria

V.5.1. La posizione di Wallmax

298. Wallmax ha lamentato le gravi accuse formulate da Roxtec nei suoi confronti, da ultimo di fronte all'Autorità, ossia di avere sostenuto la scarsa qualità dei prodotti Wallmax, che sarebbero anche pericolosi per la salute umana, arrivando addirittura a ritenerla responsabile di potenziali morti in incidenti dovuti a eventi accidentali in navi, aerei o altri ambienti pericolosi³⁵⁴.

Wallmax ha, inoltre, evidenziato che Roxtec ha informato l'Autorità di averla denunciata anche in sede penale, tralasciando di comunicare "che la vicenda si è conclusa con un'archiviazione da parte del Pubblico Ministero e con il rigetto dell'opposizione presentata da Roxtec da parte del GIP".

299. Wallmax ha contestato quanto sostenuto da Roxtec nella propria memoria conclusiva, ossia che Fincantieri non l'avrebbe qualificata come fornitore a causa della scarsa qualità dei suoi prodotti. Si tratta di un'affermazione falsa e a conferma di ciò Wallmax ha prodotto la comunicazione di Fincantieri del 6 aprile 2023, con cui viene informata di essere stata qualificata come fornitore, avendo Fincantieri ritenuto i suoi prodotti idonei agli scopi³⁵⁵. Tale comunicazione sarebbe "pervenuta solo di recente e proprio in relazione agli sviluppi del presente caso antitrust, su cui infatti hanno richiesto aggiornamenti rispetto all'adozione del provvedimento finale". E ciò dimostrerebbe che il mancato precedente inserimento derivava "dalla paura delle conseguenze delle azioni minacciate da Roxtec".

300. A detta di Wallmax, l'intenzionalità della condotta abusiva di Roxtec sarebbe dimostrata dalle "modalità di comunicazione alla clientela di informazioni (peraltro non rispondenti al vero) relative al contenzioso in essere con WallMax (nonché alla qualità dei prodotti di quest'ultima), studiata meticolosamente in modo da non consentire all'esponente di poter provare la denigrazione", modalità solo orali senza lasciare traccia di documenti scritti. Al riguardo, la società ritiene significativo il fatto che la suddetta indicazione sia stata "oggetto di discussione nell'ambito del consiglio di amministrazione della società, nell'ambito del quale è stata assunta la decisione di predisporre persino un dossier (dis)informativo da utilizzare con i clienti in caso di necessità e appositamente definito come " Wallmax communication package2".

V.5.2. La posizione di Roxtec

301. Riguardo alla contestazione contenuta nella CRI, di aver attuato condotte denigratorie contro Wallmax "(i) informando i clienti sullo stato delle azioni legali avviate nei suoi confronti; (ii) alterando gli esiti di test di laboratorio condotti dal CESI sui prodotti WallMax; e (iii) chiedendo agli enti di certificazione una verifica in merito alle validità delle certificazioni ottenute da WallMax", Roxtec ha evidenziato che le informazioni veicolate ai clienti sarebbero veritiere e non denigratorie e ciò, in base alle decisioni dell'Autorità di concorrenza francese e della Corte di Giustizia, sarebbe sufficiente a escludere un condotta abusiva dell'operatore in posizione dominante³⁵⁶.

302. Infatti, le informazioni diffuse su Wallmax "rispondevano all'esigenza di consentire ai propri clienti di adottare decisioni commerciali consapevoli così scongiurando un effetto confusorio tra distinti prodotti che venivano però presentati da WallMax come identici a quelli di Roxtec". Anche il Tribunale di Milano, nella sentenza RG 52949/2017, avrebbe preso una "chiara posizione rispetto a questa vicenda riconoscendo, da una parte, la legittimità dell'operato di Roxtec e dall'altra, la non veridicità delle informazioni trasmesse da WallMax in merito all'identità e all'equivalenza tecnica dei suoi prodotti rispetto a quelli della Società e accertando a suo carico una strategia denigratoria".

303. Rispetto all'importanza data nella CRI alle istruzioni, fornite da Roxtec ai propri manager, di veicolare informazioni sul contenzioso in corso contro Wallmax solo oralmente per dimostrare l'esistenza di un intento escludente, ad avviso di Roxtec "agli atti non vi è la benché minima prova del fatto che la trasmissione orale di tali informazioni si sia in concreto realizzata" e comunque "nel corso dell'istruttoria gli Uffici avrebbero potuto chiedere ai clienti (asseritamente) approcciati da Roxtec chiarimenti in merito alle informazioni da quest'ultima ricevute".

304. Ad avviso di Roxtec, sarebbe in realtà Wallmax a diffondere informazioni non veritiere presso i clienti presentando, contrariamente al vero, i propri prodotti come tecnicamente equivalenti a quelli di Roxtec e pubblicizzandoli come privi di alogeni ("halogen free"). Riguardo al primo aspetto, Roxtec richiama sia la documentazione già presente al fascicolo³⁵⁷, sia ulteriore documentazione prodotta in allegato alla memoria conclusiva per dimostrare che in tal modo Wallmax avrebbe confuso i clienti³⁵⁸. Rispetto al secondo profilo, Roxtec ribadisce come la presenza di alogeni nei prodotti di Wallmax, vista la loro pericolosità per la salute umana in caso di

³⁵⁴ [Docc. 597 e 601.]

³⁵⁵ [All. 2 al doc. 601.]

³⁵⁶ [Cfr. *Autorité de la concurrence nei casi Plavix, Sanofi-Aventis, del 14 maggio 2013, 13-D-11 e Subutex del 18 dicembre 2013, 13-D-21; Corte di Giustizia, sentenza del 23 gennaio 2018, nella causa C-179/16 – F. Hoffmann-La Roche e a.*]

³⁵⁷ [Doc. 530.]

³⁵⁸ [All. 55-60 alla memoria conclusiva.]

incendio, legittimerebbe le proprie attività volte a fornire informazioni veritiere sui rapporti con Wallmax e sulle differenze tra i rispettivi prodotti³⁵⁹.

In definitiva, la documentazione già depositata nel corso dell'istruttoria e la nuova documentazione allegata alla memoria conclusiva dimostrerebbero, secondo Roxtec, che le modalità di commercializzazione dei prodotti adottate da Wallmax avrebbero in molti casi tratto in inganno gli installatori, i quali dopo essersi rivolti alla concorrente sarebbero ritornati dalla stessa Roxtec³⁶⁰.

305. Roxtec ha, altresì, contestato quanto sostenuto nella CRI sul significato delle modifiche richieste a CESI al rapporto finale. A detta di Roxtec, infatti, i documenti citati nella CRI, sulle interlocuzioni tra Roxtec e il CESI, non proverebbero ingerenze sul contenuto dei *report*, ma solo modifiche informali, avendo semplicemente chiesto:

"- [...] di separare i risultati relativi alle gomme Roxtec da quelli relativi alle gomme WallMax. Ma questa modifica non può per definizione avere alcun effetto sugli esiti dei test svolti ma mira unicamente a presentare quanto emerso in maniera chiara e ordinata [...];

- di eliminare la frase con cui il CESI precisava che tali test non possono essere utilizzati per attestare la conformità delle componenti esaminate con una qualsiasi normativa. Questa richiesta, di nuovo, non altera gli esiti dei test effettuati e ben si comprende alla luce del fatto che Roxtec voleva solo indagare le proprietà tecniche delle gomme di WallMax e non valutare la conformità di tali risultati con il quadro giuridico e regolamentare di riferimento;

- di eliminare il riferimento alla presenza della silice nel cerchio interno dei propri prodotti. [...] ben sapendo che nei propri prodotti la silice non c'è, come confermato dalle società [...] che forniscono alla Società le mescole di gomma utilizzate nei propri nuclei centrali (**Allegato 73**)".

306. Quanto, poi, alla contestazione di aver denigrato Wallmax informando alcuni enti di certificazione che i certificati ottenuti per il settore *marine&offshore* relativi ai moduli "arancione/nero" avrebbero potuto esser non validi anche per i moduli "multicolore", a detta di Roxtec tale azione "rientra nelle normali dinamiche commerciali, tanto più che in questo caso si tratta di prodotti di sicurezza reclamizzati da WallMax come identici a quelli di Roxtec".

307. In conclusione, Roxtec ritiene che nessuna attività denigratoria possa esserle imputata "per il semplice fatto che – come ampiamente dimostrato – la Società ha sempre fornito al mercato informazioni veritiere che per loro natura sono inidonee ad alterare le dinamiche competitive".

V.6. La mancata prova di effetti escludenti

308. Nella memoria conclusiva e nell'audizione finale, Roxtec ha sostenuto che, sulla base della giurisprudenza della Corte di Giustizia³⁶¹ che esclude l'esistenza di condotte di per sé abusive, la strategia imputata nella CRI non avrebbe prodotto alcun effetto sul mercato rilevante.

309. Infatti, "Wallmax avrebbe potuto in ogni momento produrre moduli basati sulla tecnologia MultidiameterTM che non riproducevano il bull-eye design, senza incorrere in una ipotesi di contraffazione per violazione di marchi EU registrati o in una contestazione di concorrenza sleale", rilevando, di nuovo, che "esistono nel mercato numerosi operatori che producono moduli con strati sfogliabili analoghi a quelli di Roxtec ma che utilizzano una combinazione di colori diversa e nei cui confronti la Società non ha mai tentato alcuna azione".

310. Inoltre, a detta di Roxtec, la CRI non avrebbe dimostrato che le condotte contestate fossero idonee a ledere il funzionamento del processo concorrenziale nel mercato rilevante. In particolare, secondo quanto rilevato da Roxtec, il mercato rilevante non includerebbe solo i prodotti basati sulla tecnologia MultidiameterTM e non sarebbe caratterizzato dalla sola presenza di Roxtec e di Wallmax, ma comprenderebbe i produttori di altri sistemi sigillanti modulari e la CRI avrebbe "dovuto provare che l'esclusione di un singolo operatore – che ha sempre avuto una posizione marginale! – sia idonea a compromettere la concorrenza nell'intero mercato rilevante".

311. La CRI non avrebbe comunque dimostrato che la condotta di Roxtec ha effettivamente prodotto effetti escludenti ai danni di Wallmax e l'andamento negativo del fatturato di Wallmax non sarebbe una prova sufficiente, potendo essere il risultato di molteplici fattori.

312. Infine, Roxtec evidenzia che numerose evidenze qualitative e quantitative dimostrerebbero che il mercato dei sistemi sigillanti è rimasto nel tempo fortemente competitivo. Al riguardo, la società riferisce che tra il 2017 e il 2021, i ricavi unitari a livello aggregato sono tendenzialmente decresciuti e che i margini sono rimasti relativamente stabili e tali evidenze sono incompatibili con la contestazione secondo cui Roxtec – quasi monopolista – avrebbe perpetrato con successo una strategia abusiva volta a depotenziare la capacità del *closest competitor*.

V.7. Sulla sanzione

313. Nella memoria conclusiva Roxtec ha sostenuto che la condotta asseritamente abusiva non sarebbe molto grave, né grave per i seguenti motivi.

314. In primo luogo, nel valutare la natura della restrizione si deve considerare che Roxtec avrebbe "agito in buona fede per contrastare attività illegittime di un concorrente a tutela, non solo del proprio legittimo interesse a proteggersi da condotte di concorrenza sleale (parassitaria, denigrazione e pubblicità ingannevole), violazione di marchi e

³⁵⁹ [All. 61.a-68 alla memoria conclusiva.]

³⁶⁰ [Doc. 43 e 93 e all. 69-72 alla memoria conclusiva.]

³⁶¹ [Corte di Giustizia nella sentenza Unilever Italia Mkt. Operations c. AGCM (del 19 gennaio 2023, caso C-680/20).]

appropriazione indebita di informazioni commerciali, ma anche del mercato nel suo complesso e in particolare della sicurezza di clienti e consumatori". Tale buona fede sarebbe stata avallata sia dall'EUIPO che ha registrato i marchi richiesti da Roxtec che dalle diverse corti adite, le quali si sono pronunciate (anche in via cautelare) accogliendo in tutto in parte le domande di Roxtec. In ogni caso, Roxtec osserva che l'Autorità in precedenti decisioni ha ritenuto *"che una condotta anticoncorrenziale non possa integrare un'infrazione grave, e dunque essere sanzionata, quando è realizzata su sollecitazione/dietro avallo di una pubblica amministrazione (nel nostro caso l'EUIPO e le varie corti)"*³⁶².

315. Inoltre, Roxtec ha agito per proteggere il carattere distintivo del *"bull-eye design"* e ciò non poteva avere l'effetto di limitare la capacità di Wallmax di competere sul mercato né di sfruttare la tecnologia Multidiameter™, essendo libera, al pari di ogni altro concorrente, di produrre e commercializzare sistemi modulari basati sulla stessa tecnologia di Roxtec o su tecnologia simile senza replicare il *bull eye design* in nero.

316. Roxtec sostiene, altresì, che la propria notorietà non potrebbe rappresentare un elemento che le ha consentito di abusare della propria posizione di mercato ma deve essere considerata *"un elemento da valorizzare positivamente perché deriva dagli investimenti fatti dalla Società per immettere sul mercato sistemi allo stesso tempo innovativi e sicuri per rispondere alle diverse esigenze dei clienti"*.

317. Roxtec, inoltre, ha rilevato di non avere una dimensione economica notevole e riporta, come confronto, la dimensione economica di altri operatori di mercato (Hilti e Phoenix Contact) i cui fatturati sarebbero da 32 a 15 volte più elevati del suo.

318. Roxtec rileva anche l'assenza di barriere all'ingresso, elemento che deporrebbe in favore della non gravità della condotta contestata, come confermato dai soggetti contattati nel corso dell'istruttoria, fra cui Sielte, Goriziane, Technip, Perini, RaiWay, Fincantieri e Elettromeccanica Ciaurri.

319. In ogni caso, rileva Roxtec, per coerenza con l'approccio tenuto nei casi di abuso particolarmente gravi accertati negli ultimi cinque anni, il coefficiente di gravità dovrebbe in ogni caso essere inferiore al 10%.

320. Riguardo al programma di *compliance*, nella memoria conclusiva Roxtec rileva come esso sia valorizzabile a titolo di circostanza attenuante conformemente alle Linee Guida. Infatti, il programma prevede:

- *la nomina di un antitrust compliance manager dotato di indipendenza economica e funzionale rispetto al management;*
- *l'organizzazione periodica di audit interni, insieme a corsi di formazione su base continuativa (in aula e online) e all'assistenza di consulenti legali esterni esperti in materia antitrust;*
- *un meccanismo di costante monitoraggio e aggiornamento del programma, con l'assistenza di consulenti legali esterni esperti in materia;*
- *un sistema di incentivi e disincentivi volto a far rispettare appieno il programma;*
- *un sistema di whistle-blowing interno finalizzato ad incentivare – su base anonima – le segnalazioni di presunte violazioni della normativa antitrust.*

- Inoltre, benché il programma sia stato adottato dopo l'avvio del Procedimento, esso risulterebbe, secondo Roxtec, idoneo ai fini del riconoscimento di una riduzione del 10% della sanzione.

321. Ad avviso di Roxtec, dovrebbe essere attribuita importanza anche all'atteggiamento collaborativo tenuto nel corso del Procedimento. A questo riguardo, la società ricorda che nel corso dell'istruttoria ha *"proattivamente fornito una lista di possibili clienti attuali e potenziali in grado di fornire indicazioni utili in merito ad aspetti cruciali quali la definizione del mercato rilevante e la valutazione della rilevanza tecnica del carbon black ai fini della produzione di sistemi modulari [...], consentendo agli Uffici di condurre un'istruttoria quanto mai completa ed esaustiva"*.

322. Relativamente alla *entry fee*, Roxtec, benché ritenga che la propria infrazione non sia né grave né molto grave, ha sottolineato come, nella recente prassi sanzionatoria della Autorità, non sarebbe mai stata applicata e, nei pochi casi di applicazione, si sarebbe tenuto conto di circostanze del tutto peculiari.

VI. IL PROGRAMMA DI COMPLIANCE IMPLEMENTATO DA ROXTEC

323. In data 26 ottobre 2021, Roxtec ha presentato una memoria illustrativa del programma di *compliance* dalla stessa implementato, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 15 ottobre 2021, volto a: (i) individuare le aree di rischio *antitrust* cui la Società è esposta nello svolgimento della propria attività; (ii) rafforzare la conoscenza del diritto della concorrenza al suo interno; e (iii) ribadire i comportamenti che ogni dipendente/dirigente è tenuto ad adottare, al fine di evitare, o comunque ridurre, i rischi connessi alla violazione della normativa *antitrust*³⁶³.

324. [omissis]

325. [omissis]

326. [omissis]

327. [omissis]

[omissis]

328. [omissis]

329. [omissis]

³⁶² [Cfr. AGCM, provvedimento n. 26285 del 15 dicembre 2016, I710 - Usi in materia di mediazione immobiliare.]

³⁶³ [Doc. 344.]

330. [omissis]

VII. VALUTAZIONI

331. Preliminarmente, occorre sgomberare il campo dalle reiterate censure di Roxtec di presunta strumentalizzazione della documentazione in atti, posto che l'istruttoria ha evidenziato che una lettura parziale della documentazione in atti proviene invece dalla stessa parte. Ciò è emerso, a titolo di esempio, riguardo al doc. 233, che la società lamenta essere stato citato nella CRI solo nella parte iniziale per connotare l'intento escludente di Roxtec ed enfatizzare la preoccupazione della società per le politiche di prezzo aggressive di Wallmax³⁶⁴. A detta di Roxtec, se invece l'Autorità avesse citato anche il secondo punto del medesimo documento, sarebbe emerso che la società era preoccupata per il fatto che i prodotti di Wallmax si confondevano con i propri per forma e dimensione (*shape and size*) e non per le politiche di prezzo.

In realtà, Roxtec ha omesso di richiamare il terzo punto del medesimo documento da cui risulta inequivocabilmente che la società è preoccupata del modello di *business* di Wallmax che consiste nell'offrire ai clienti di Roxtec copie dei prodotti con le stesse caratteristiche (testualmente, "*a cheaper copy that fits our specifications*"), ovvero quelle del brevetto scaduto, ma a prezzi più bassi³⁶⁵.

332. Analogamente, nella memoria finale Roxtec ha inteso confutare l'affermazione della CRI secondo cui molte azioni legali riguardano i moduli arancio/nero che Wallmax ha smesso di commercializzare dal 2017³⁶⁶ mentre, a detta di Roxtec, Wallmax continuerebbe a vendere tali prodotti. A conferma di ciò, Roxtec allega una schermata di aprile 2023, tratta dal sito <https://m.jmlitesolutions.com>, un distributore malese di Wallmax, in cui compaiono ancora immagini di moduli arancio/nero di Wallmax³⁶⁷.

In realtà, come risulta dalla medesima copia cartacea di tale schermata (e da conferme dirette accendendo a tale sito), la promozione di Wallmax ivi riportata è datata 18 maggio 2017 e risale, quindi, al periodo in cui la società ancora produceva i moduli in tale combinazione di colori. Essa non rappresenta pertanto una situazione attuale.

333. E ancora, sempre a titolo esemplificativo, Roxtec per confutare quanto riportato nella CRI, in particolare l'esclusione dei produttori di sistemi non modulari dal mercato rilevante, cita il doc. 454 in cui il distributore italiano di Icotek annovera tra i propri concorrenti anche Roxtec.

Non viene invece citato il doc. 525, ossia la risposta dello stesso Icotek GmbH (il produttore) alle richieste di informazioni, dove dichiara: "*Roxtec is not our direct competitor [...] This is a little bit if we talk about car and trucks, they both drive on the street but they do different things*".

334. È in generale peculiare che Roxtec contesti in modo vigoroso la ricostruzione del mercato rilevante, in quanto sarebbe frutto di un'istruttoria carente, limitata ai propri clienti e appiattita sulle posizioni del segnalante, per poi chiedere nella memoria finale di quantificare l'eventuale sanzione riconoscendole l'attenuante della collaborazione prestata per aver fornito informazioni utili a ricostruire il mercato rilevante, sottolineando che tali informazioni avrebbero consentito "*agli Uffici di condurre un'istruttoria quanto mai completa ed esaustiva*" (!).

335. Ciò posto, la documentazione acquisita in istruttoria risulta confermare che il complesso delle azioni intraprese da Roxtec, impresa dotata di notevoli risorse finanziarie, presente con proprie sedi secondarie in ottanta Paesi e con il più ampio portafoglio di certificati di sicurezza, sono state adottate con il chiaro obiettivo di limitare l'ingresso e l'espansione dei concorrenti nei vari mercati nazionali, fra cui in particolare Wallmax.

Dalla documentazione agli atti risulta, inoltre, che Roxtec è ricorsa ad una serie di azioni, giudiziarie e di altra natura, nei confronti di Wallmax nel momento in cui la concorrente ha iniziato a promuovere e/o ha tentato di commercializzare sistemi passacavo/passatubo sigillanti dotati di moduli sfogliabili, ossia di moduli basati sulla tecnica oggetto del brevetto scaduto, ponendosi sul mercato in qualità di operatore qualificabile come "*closest competitor*" di Roxtec, ossia di operatore che offre prodotti alternativi a quelli di Roxtec ma a prezzi più economici.

336. In particolare, le azioni giudiziarie sono state intraprese da Roxtec con l'obiettivo dichiarato di eliminare la concorrente e di depotenziarne la capacità competitiva e nella piena consapevolezza che, in assenza di una copertura brevettuale e in presenza di portafoglio di diritti di proprietà intellettuale debole, avrebbe dovuto ricorrere a principi legali alternativi, quali la concorrenza sleale. La documentazione dimostra, inoltre, che, in parallelo alle azioni giudiziarie, Roxtec ha adottato numerosi e variegati comportamenti, sempre aventi obiettivi escludenti.

Le azioni intraprese da Roxtec sono risultate idonee a restringere una concorrenza basata sui meriti e, avendo di fatto marginalizzato il *closest competitor*, a produrre un danno sul mercato, in termini di scelta per i clienti e di minore pressione competitiva sui prezzi.

337. Come verrà argomentato oltre, l'insieme di questi elementi configura un'unica e complessa strategia escludente posta in essere da Roxtec costitutiva di un abuso di posizione dominante in violazione dell'articolo 102 TFUE³⁶⁸.

³⁶⁴ [Doc. 598, par. 143.]

³⁶⁵ [Doc. 601, slides 1-3 del verbale dell'audizione finale.]

³⁶⁶ [Doc. 598, par. 205.]

³⁶⁷ [All. 19, doc. 598, pag. 57 e segg.]

³⁶⁸ [Si veda, ex multis, sentenza del Consiglio di Stato n. 1673, dell'8 aprile 2014, nel caso A437-Coop Estense.]

VII.2. Il mercato rilevante e la dominanza

VII.2.1. Il mercato del prodotto

338. Alla luce degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, sotto il profilo merceologico, il mercato rilevante è quello della produzione e commercializzazione di sistemi sigillanti di tipo modulare.

339. Si tratta di un mercato distinto da quello dei sistemi sigillanti non modulari, quali i sistemi basati sull'utilizzo di schiume/composti/siliconi, i pressacavi e altri, non essendovi sostituibilità né dal lato della domanda, né dal lato dell'offerta.

Dalla documentazione istruttoria è, infatti, emerso che i sistemi di sigillatura modulari presentano particolari caratteristiche oggettive, quali la possibilità di consentire il transito di una pluralità di cavi e tubi non pre-definita, la flessibilità, la facilità di installazione, manutenzione e dei successivi adeguamenti, la capacità sigillante e di adattamento ai diversi ambienti, caratteristiche che complessivamente considerate, nel caso di determinate destinazioni d'uso, li rendono non sostituibili con le altre tecnologie di sistemi di sigillatura³⁶⁹.

340. Contrariamente a quanto sostenuto da Roxtec nelle memorie conclusive, l'analisi istruttoria si basa - come risulta chiaramente nella parte in fatto - su informazioni acquisite non solo dai clienti di tale società, ma da oltre trenta operatori, ossia i produttori europei di sistemi sigillanti modulari e non modulari, i più importanti installatori operanti in diversi settori dell'economia a livello nazionale e sovranazionale, numerosi grandi clienti (Fincantieri, TIM, Ray Way, ecc...) e tecnici del settore. Si tratta, pertanto, di soggetti che, in quanto direttamente operanti nella filiera, sono in possesso di un approfondito *know how* circa le caratteristiche tecniche e le modalità di installazione e manutenzione di tutti i sistemi sigillanti disponibili.

Del resto, la stessa Roxtec, in alcuni documenti ispettivi individua il distinto mercato dei sistemi sigillanti modulari dove è in concorrenza con Wallmax³⁷⁰.

341. Dal lato della domanda, i diversi operatori contattati nel corso del procedimento hanno indicato che non vi è sostituibilità tra sistemi sigillanti modulari e sistemi sigillanti non modulari, date le loro diverse destinazioni d'uso.

342. Le diverse **destinazioni d'uso** delle tre categorie di sistemi sigillanti sono state evidenziate nell'audizione di un tecnico del settore il quale ha spiegato che *"Nel caso delle cassette di giunzione, i pressacavi sono molto utilizzati rispetto ai sistemi di attraversamento multi-cavo di tipo modulare, i cd. MCT, specialmente perché sono meno costosi. Invece, gli MCT si utilizzano nelle costruzioni murarie perché consentono di contenere in minor spazio l'ingresso dei cavi e garantiscono la modularità, e non è quindi necessario conoscere in anticipo il dettaglio del diametro di tutti i cavi da installare. Gli MCT sono molto più flessibili dei pressacavi. I sistemi modulari vengono messi in muro per segregare la parte pericolosa dall'inside building, si procede con l'installazione del telaio, vi si tirano dentro tutti i cavi e poi si procede con la posa di tutti i moduli. I pressacavi non possono essere utilizzati per le strutture murarie perché sono particolarmente complessi da installare e occupano più spazio".* Inoltre, secondo quanto emerso nel corso dell'audizione, i sistemi a base di schiume/composti/siliconi *"venivano molto utilizzati in passato perché costano poco, ma che ora i committenti tendono a richiedere gli altri sistemi di attraversamento cavi"*³⁷¹.

343. Anche secondo le informazioni fornite da HTS Hawke *"in generale si può affermare nel settore marine sono più richiesti gli MCT e nel settore delle costruzioni civili sono ancora diffusi i sistemi sigillanti basati su schiume e siliconi. [...] A livello europeo, questi ultimi sono ancora molto richiesti perché poco costosi. In ogni caso la scelta del sistema sigillante dipende dalla tipologia di progetto da realizzare e dai requisiti richiesti per le componenti del progetto"*³⁷².

344. Le imprese contattate hanno, altresì, confermato che i sistemi sigillanti di tipo modulare presentano **caratteristiche tecniche**, quali la flessibilità, la facilità di installazione, ecc., che li differenziano da quelli di tipo non modulare. Come visto, tali caratteristiche tecniche rendono ciascuna categoria di sistema sigillante maggiormente idoneo a incontrare determinate esigenze della committenza e non altre.

345. Con riguardo alla **flessibilità**, i sistemi sigillanti modulari, rispetto ai sistemi di attraversamento cavi/tubi a base di schiume/composti/ siliconi e ai pressacavi consentono di effettuare molto più facilmente modifiche successive alla loro installazione sia per riparazioni e manutenzioni, sia per l'installazione di nuovi cavi o di altri cavi oltre a quelli già installati o di cavi di diverse dimensioni (il c.d. *retrofit*). In particolare, secondo quanto dichiarato da Hawke *"la vera superiorità degli MCT rispetto ai sistemi sigillanti basati su schiume/composti è dovuta al fatto che una volta installati possono essere successivamente modificati più facilmente senza dovere rompere il sistema, oltre ad essere facilmente installabili"*³⁷³.

346. Roxtec, nelle memorie presentate nel corso del procedimento, ha sostenuto che le varie tipologie di sistemi sigillanti presentano analoghe caratteristiche di flessibilità, basandosi su quanto rilevato dai siti *web* di vari produttori

³⁶⁹ [Cfr., tra gli altri, docc. 360, 367, 369, 370, 380, 381, 387.]

³⁷⁰ [Doc. 216, dove è, tra l'altro, riportato: "[...] Wallmax is trying to become a serious player in the modular sealing market by applying for product certificates and registration of trademarks". Doc. 86 dove Roxtec individua la propria quota nel mercato della produzione di "modular sealing solutions".]

³⁷¹ [Doc. 528.]

³⁷² [Doc. 504.]

³⁷³ [Doc. 504.]

di sistemi sigillanti modulari e non modulari. Con riguardo ai sistemi basati su schiume/composti/siliconi la società, nelle memorie conclusive, ha, in particolare, sostenuto che *"non vi è niente di più flessibile di una schiuma che, una volta applicata, si espande fino al punto da coprire ogni singolo centimetro cubo senza incontrare alcuna limitazione"* e che sarebbero semplici anche le operazioni di *retrofit*.

In realtà, gli operatori contattati nel corso del procedimento hanno tutti sostenuto che, nel caso dei sistemi la cui sigillatura viene effettuata con l'aggiunta di schiume/composti/siliconi, una volta installato il sistema di attraversamento e sigillato, le successive modifiche sono difficilmente effettuabili e spesso richiedono la sostituzione dell'intero sistema sigillante.

Nel caso dei sistemi sigillanti modulari, invece, vengono inseriti moduli di riserva da utilizzare in caso di necessità di installazione di ulteriori cavi/tubi nella realizzazione di un progetto. Significativo, riguardo alle due tipologie di sistemi sigillanti, è quanto dichiarato da E-Distribuzione, secondo cui: *"[...] la sigillatura dei cavi potrebbe avvenire anche attraverso l'iniezione di schiume all'interno delle intercapedini, ma si tratta di una metodologia meno sofisticata e che ne presuppone la rimozione meccanica in caso di sostituzioni e/o riparazioni"* ³⁷⁴.

Si può richiamare anche la citata Specifica Tecnica di Terna S.p.A., relativa ai *"Sistemi di sigillatura meccanica passaggio cavi"* dove è esplicitamente richiesto che i sistemi sigillanti di attraversamento cavi devono, tra l'altro, *"avere caratteristiche di modularità, ossia consentire la posa di linee in cavo realizzate successivamente alla prima messa in servizio, oppure l'eliminazione di cablaggi esistenti, senza dover sostituire l'intera struttura/telaio del sistema di sigillatura"*³⁷⁵.

347. Con riguardo alla possibilità di *retrofit*, Roxtec ha sostenuto che anche nei sistemi basati su schiume/composti/siliconi sarebbero possibili successive modifiche, senza togliere l'intero sistema, forando lo strato di materiale sigillante e aggiungendo un ulteriore cavo³⁷⁶. Dalle informazioni acquisite nel corso del procedimento tale possibilità risulta difficilmente percorribile, poiché, anche qualora il committente accettasse di forare il composto sigillante, è *"comunque di una modalità che non piace ai committenti anche perché queste operazioni di modifica richiedono tempi maggiori a quelli richiesti dai sistemi modulari. [...] Il problema dei sistemi a base di schiume è che una volta installati non consentono successive aggiunte di cavi e si deve rimuovere tutta la sigillatura e poi ripristinarla"*³⁷⁷.

348. Sempre dalle informazioni acquisite dalle numerose imprese sentite in audizione, risulta che i sistemi sigillanti di tipo modulare consentono una maggiore **facilità di installazione** rispetto a sistemi la cui sigillatura viene effettuata mediante l'aggiunta di schiume/siliconi/composti, tenuto conto che sono pre-fabbricati e non necessitano di attività di riempimento in loco. Tale caratteristica riduce i tempi di installazione e i margini di intervento dell'installatore, così limitando il rischio di errore nell'installazione³⁷⁸.

349. Del resto, la stessa Roxtec ha rilevato, nel corso di un'audizione, che *"i sistemi basati sulle schiume [...] richiedono alcuni accorgimenti quando vengono installati nei muri, perché la gravità può spingere verso il basso i cavi che devono essere separati l'uno dall'altro per consentire alla schiuma di sigillare lo spazio intorno a ciascuno di essi [...] i sistemi sigillanti basati sulle schiume, di norma, sono certificati per consentire il transito di cavi nel 40-50% dello spazio a disposizione per il passaggio, il che significa che ogni singolo sistema sigillante deve essere verificato durante la fase di installazione per accertarsi che questo limite non sia superato, anche tenuto conto del numero di cavi e delle loro dimensioni"*.

Al contrario, i *"sistemi modulari Roxtec sono normalmente testati e certificati per consentire il transito del massimo contenuto di cavi/tubi"* che può essere alloggiato in un determinato sistema sigillante, il che significa che i moduli definiscono automaticamente la distanza tra i cavi e l'indicazione del numero massimo di cavi/tubi da alloggiare. *Non è quindi necessario che l'installatore calcoli il numero massimo di cavi/tubi che possono transitare attraverso un determinato sistema sigillante, poiché il numero di cavi/tubi è già definito dal numero di moduli del sistema, ognuno dei quali consente il passaggio di un singolo cavo/tubo"*³⁷⁹.

Ciò conferma che, benché nei sistemi con moduli sfogliabili siano possibili errori di sfogliatura, come rilevato da Roxtec, le modalità di installazione risultano nel complesso molto più semplici nel caso dei sistemi modulari rispetto ai sistemi a base di schiume.

350. Roxtec, peraltro, ha evidenziato *"che uno dei vantaggi dei sistemi sigillanti a base di compound è che sono tailor made. Pertanto, in spazi limitati o in strutture nelle quali lo spazio per l'attraversamento cavi si presenta in forma irregolare è possibile installare solo tale tipologia di sistemi sigillanti e non altri sistemi sigillanti (modulari o non*

³⁷⁴ [Doc. 387, verbale E-Distribuzione. Cfr, altresì, doc. 551, Roncarati-Roxtec, "Sistemi Modulari per il passaggio di cavi", cit..]

³⁷⁵ [Doc. 388, all. 1, risposta Terna alla richiesta di informazioni.]

³⁷⁶ [In tal senso anche doc. 529.]

³⁷⁷ [Doc. 528. In ogni caso « all'interno di un sistema sigillante che si basa sull'utilizzo di schiume vi sono comunque delle canalette al cui interno passano i cavi [...] per cui in ogni caso è necessario togliere tutto lo strato di schiuma sigillante per capire in quale spazio eventualmente fare passare il nuovo cavo e, poi, si deve sigillare di nuovo il tutto con la schiuma".]

³⁷⁸ [Docc. 360, 367, 369, 370, 380, 381, 387. Doc. 551, Roxtec e Ordine degli ingegneri: "Sistemi modulari per il passaggio dei cavi", cit..]

³⁷⁹ [Doc. 529.]

modulari) che richiedono invece spazi di dimensioni regolari in cui inserire una cornice (c.d. "frame"), quadrata o rotonda", con ciò di nuovo confermando che le caratteristiche tecniche delle diverse categorie di sistemi sigillanti li rendono adatti all'installazione solo in determinate strutture e non in altre.

351. Secondo le informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, i sistemi di tipo modulare presentano **modalità di installazione più veloci** anche rispetto ai pressacavi, essendo ogni pressacavo destinato ad ospitare un unico cavo che deve essere installato, compresso e sigillato singolarmente. Inoltre, secondo quanto dichiarato dagli utilizzatori l'uso dei pressacavi non è indicato in caso di installazione in spazi limitati e non è adeguato per l'attraversamento di muri e paratie.

Si può richiamare, al riguardo, quanto comunicato nel corso dell'istruttoria da TIM secondo cui, nella realizzazione di determinati progetti non vi è sostituibilità fra i sistemi sigillanti modulari e pressacavi ("*... il passaggio dei cavi in maniera compatta, senza ricorrere ai passacavi tradizionali con ghiera che richiedono spazi molto più ampi per il passaggio e la sigillatura dei cavi rispetto a quelli disponibili nel progetto e, in particolare, nella realizzazione dei cabinet*"³⁸⁰).

352. Anche un produttore di sistemi modulari, la società spagnola HTS Hawke, ha confermato che i diversi sistemi sigillanti presentano caratteristiche tecniche che li differenziano e li rendono adatti a essere installati in determinate strutture e non in altre. Secondo quanto comunicato dalla società "[d]iversamente dai pressacavi, gli MCT possono essere utilizzati per l'attraversamento dei cavi e tubi nelle paratie in metallo delle navi e dei muri nelle opere civili. I pressacavi, invece, sono tipicamente usati per l'ingresso e l'uscita dei cavi dai cabinet, per i quali tuttavia i sistemi MCT presentano il vantaggio di occupare meno spazio. Sotto il profilo del prezzo, i pressacavi, in particolare quelli di buona qualità, non sono un prodotto a basso costo come i sistemi sigillanti basati su schiume/composti ma si basano su un concetto diverso dagli MCT. Gli MCT, infine, vengono di solito utilizzati al posto dei pressacavi quando è previsto l'attraversamento di un elevato numero di cavi/tubi"³⁸¹. In sostanza, pur assolvendo alla medesima funzione di sigillatura dell'attraversamento dei cavi/tubi, "*si tratta di prodotti diversi come ad esempio potrebbe essere il caso delle biciclette e delle automobili*".

353. Il complesso di tali caratteristiche intrinseche del prodotto spiega perché gli utilizzatori contattati in audizione – imprese operanti in diversi settori e a diversi livelli della filiera produttiva, la maggior parte individuate in quanto clienti i Roxtec – hanno comunicato, come riportato nella parte in fatto, di utilizzare prevalentemente sistemi sigillanti di tipo modulare, esprimendo una preferenza per i moduli passacavo/passatubo sfogliabili. Nessuno di tali operatori si è avvalso di sistemi sigillanti basati su schiume/composti/siliconi per la sigillatura o di pressacavi e solo tre imprese hanno dichiarato di utilizzare anche i pressacavi (Shell, Esso, Exxon), senza tuttavia indicare le loro destinazioni d'uso. Peraltro, in risposta alle richieste di informazioni, uno dei produttori di sistemi sigillanti non modulari (Beele) ha riferito che le limitate quote di mercato dallo stesso detenute a livello europeo sono dovute al fatto che "*that block systems are generally the specified system*"³⁸².

354. In particolare, secondo le informazioni fornite dalle società operanti nel settore navale (Fincantieri-Divisione Navi Mercantili, Fincantieri-Divisione Navi Militari, Tecnel, PSC) nella costruzione di navi commerciali e militari e/o di impianti da installare su navi vengono prevalentemente utilizzati i sistemi sigillanti modulari per l'attraversamento di cavi e tubi, che possono essere mono-diametro o multi-diametro, questi ultimi basati su tecnologia sfogliabile o su altra tecnologia di adattamento del diametro e tale scelta è dovuta, secondo quanto dichiarato da tali operatori, alle oggettive caratteristiche tecniche di tali prodotti, ossia la facilità di installazione e di manutenzione e la capacità di tenuta della sigillatura.

355. Anche Vodafone ha rappresentato che, con riguardo alle proprie infrastrutture, che sono stati installati sistemi sigillanti modulari sfogliabili. Rai Way ha utilizzato, in passato e utilizza attualmente, sulla propria rete di *broadcast* alcuni sistemi radianti che presentano tra i loro componenti i sistemi sigillanti multi-diametro sfogliabili. TIM, come detto, per la realizzazione dei *cabinet* destinati alla rete a banda larga con architettura FTTCab, ha scelto di installare, a valle di uno *scouting*, il sistema sigillante dotato di modulo sfogliabile, per le caratteristiche di compattezza dimensionale e di chiusura dei cavi.

356. Dalle informazioni fornite da operatori attivi nel settore *oil & gas*, risulta che nella realizzazione di cabine contenenti quadri elettrici destinate alle piattaforme vengono prevalentemente usati i sistemi passacavo sigillanti di tipo modulare. In particolare, D-Energy ha comunicato che, nell'80% dei progetti realizzati in tale settore, vengono installati nei *cabinet* i sistemi sigillanti di tipo modulare e che tali sistemi sono indicati nelle *vendor list* fornite dai

³⁸⁰ [Doc. 380, verbale TIM: "*Infatti, ogni telaio (parte del sistema sigillante Roxtec) installato nei cabinet contiene 10 moduli passacavo, che consentono il passaggio di 10 cavi. Nel caso dei cabinet realizzati da TIM, sono stati utilizzati 8 dei 10 moduli presenti nel telaio e 2 sono stati lasciati di scorta. È stato scelto tale sistema sigillante poiché, oltre a sigillare i cavi dal rischio di penetrazione di animali, acqua e polvere, rispondeva alle esigenze di compattazione del passaggio dei cavi stessi ed era quindi più compatibile con le condizioni ambientali. Il sistema Roxtec a 10 moduli, infatti, occupa lo stesso spazio di 4 passacavi tradizionali con ghiera. Il sistema sigillante modulare è uno dei tanti componenti di un cabinet, all'interno del quale è collocato un apparato di larga banda che deve essere collegato alla rete esterna*".]

³⁸¹ [Doc. 504.]

³⁸² [Doc. 406.]

clienti finali, nel caso di specie le compagnie petrolifere³⁸³. Analoghe informazioni sono state fornite da Alex Sistemi, società specializzata nella produzione di sistemi integrati posizionati in vari tipi di impianti (es. radar o centrali) ³⁸⁴. Ciò è confermato da alcune *vendor list* agli atti del procedimento, provenienti da compagnie petrolifere e relative a progetti internazionali da realizzare nel settore *oil&gas*, dove risultano individuati per il transito dei cavi solo produttori di sistemi sigillanti modulari³⁸⁵.

357. Con riguardo al settore dell'energia elettrica, gli operatori sentiti in audizione hanno richiamato quanto previsto dalla norma CEI 11-17, Variante 1, relativa a "Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di energia elettrica-linee in cavo", alla quale si deve fare riferimento per la costruzione di impianti da considerare realizzati "a regola d'arte"³⁸⁶ e che chiaramente richiede l'installazione di sistemi sigillanti modulari.

Tale norma all'allegato F³⁸⁷ richiede chiaramente l'installazione di sistemi passacavi di tipo modulare, ossia "costituiti da telai di qualsiasi geometria (rettangolare, circolare, ecc...) e moduli multi diametro sfogliabili con passo di adattabilità di 1 mm, con nucleo centrale per future espansioni, atti ad ospitare cavi in una gamma di diametri tra un minimo di 3 mm e un massimo di 99 mm, devono poter essere montati o smontati con facilità [...]. Essi consentono attraversamenti con linee in cavo realizzate in tempi diversi o l'eliminazione di esistenti senza dover intervenire ulteriormente sulla struttura del passaggio. Essi devono assicurare gli impedimenti per i quali sono stati costruiti e messi in opera anche in assenza temporanea di cavi e indipendentemente dalle modalità della loro messa in opera da parte dell'operatore [...]".

358. In base a quanto disposto dalla norma citata, l'utilizzo di sistemi sigillanti modulari consente, inoltre, di estendere il certificato ottenuto in laboratorio da enti autorizzati anche al sistema montato in opera in quanto non si prevedono attività di riempimento per la loro installazione. La possibilità di verifica/collauda in opera può quindi avvenire con semplici controlli di parametri meccanici forniti dal costruttore³⁸⁸.

359. A tale norma fanno esplicito riferimento, tra l'altro, le Specifiche Tecniche adottate da Terna S.p.A. citate in precedenza e le Specifiche Tecniche per le "Centrali elettriche e stazioni A.T." adottate da Enel il 31 agosto 2012 in cui sono esplicitamente richiamati i "sistemi di sigillatura meccanica di tipo modulare"³⁸⁹.

360. In merito alla superiorità dei sistemi modulari rispetto ai sistemi non modulari, per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, si può richiamare altresì quanto sostenuto da Roxtec nel proprio sito *web*, laddove illustra le modalità di montaggio del suo sistema sigillante (modulare) sia rispetto ai pressacavi ("Esiste un modo più smart per sigillare più cavi rispetto all'utilizzo di un pressacavo per ogni singolo cavo. Con i passaggi per più cavi Roxtec, è possibile sigillare decine di cavi in un'apertura grande a sufficienza da consentire il passaggio di cavi preterminati. Si risparmia tempo di progettazione e installazione, oltre a molto spazio nei cabinet e nei quadri. Inoltre, si ottiene la flessibilità necessaria per gestire modifiche successive e, quindi, la capacità di aggiungere cavi di dimensioni diverse ogni volta che se ne ha bisogno")³⁹⁰, sia rispetto ai sistemi basati su schiume/composti/siliconi ("1. Manicotti lunghi e pesanti [...] 2. Tempo di installazione più lungo ... 3. Nessuna flessibilità in fase di reinstallazione[...] "³⁹¹).

361. Roxtec ha, altresì, sostenuto che la categoria dei sistemi modulari non rileva ai fini dell'individuazione del mercato rilevante, in quanto vi sarebbero sistemi sigillanti della stessa Roxtec e prodotti di concorrenti non modulari dotati delle stesse caratteristiche.

Con riguardo ai prodotti di Hauff Technik e del sistema non modulare di Brattberg (RGMP), che secondo Roxtec presenterebbero le stesse caratteristiche di installazione e di adattabilità ai diametri dei cavi e le stesse facilità di *retrofit* dei modulari pur non essendo modulari, si osserva quanto segue. Secondo le informazioni fornite da Hauff Technik, i propri sistemi sigillanti sono destinati a essere installati solo in strutture murarie, a contatto con il suolo e nel sottosuolo e non sono invece utilizzabili nei settori *off-shore*, navale, ferroviario, *oil & gas* e rinnovabili. Ciò vale anche per i sistemi sigillanti non modulari per aperture rotonde prodotti da tale società. Peraltro, tali sistemi sigillanti, diversamente dai modulari, presentano un numero fisso di fori per il passaggio dei cavi da installare e non sono, quindi, adatti a future espansioni in termini di numero di cavi. Infatti, all'interno del telaio vi è un'unica guarnizione in materiale gommoso che, in corrispondenza dei fori, presenta passaggi di materiale gommoso sfogliabili ma non vi sono

383 [Doc. 367.]

384 [Doc. 379.]

385 [Doc. 450. Nelson è un gruppo avente sede legale negli USA.]

386 [Ovvero conformi ai requisiti richiesti del DM 37/08.]

387 [Relativa ai Sistemi di sigillatura meccanica pre-fabbricati per solette e pareti".]

388 [Documento Roxtec e Ordine degli ingegneri: "Sistemi modulari per il passaggio dei cavi".]

389 [Docc. 381 e 388, dove al punto 5.3.3. "Protezione antifiama tramite sistemi di sigillatura meccanica di tipo modulare prefabbricato" è indicato "tali sistemi di sigillatura sono costituiti da un serie di kit comprendenti ciascuno un telaio [...] e moduli multi-diametro sfogliabili con passo di adattabilità di 1 mmm con nucleo centrale per future espansioni atti ad ospitare cavi di qualsiasi genere [...]".]

390 [Doc. 550, all. 5 e 6. In tal senso anche doc. 551, presentazione in power point, a cura di Roncarati-Roxtec, "Sistemi modulari per il Passaggio di cavi".]

391 [Doc. 550, all. 1.]

singoli moduli rimovibili. Pertanto, diversamente dai sistemi modulari, in caso di aggiunta di nuovi cavi, non previsti nell'iniziale installazione, è necessario sostituire l'intero telaio. Tali prodotti sono peraltro certificati solo per la tenuta all'acqua.

362. Quanto precede mostra che vi sono determinate destinazioni d'uso per le quali i sistemi sigillanti modulari sono insostituibili con sistemi sigillanti non modulari, tenuto conto delle esigenze progettuali e di sicurezza espresse dalla domanda. In particolare, i sistemi sigillanti la cui sigillatura avviene mediante l'aggiunta di schiume/scomposti/siliconi possono essere installati nelle strutture murarie, nel settore *marine*, ma non nei *cabinet* o nei macchinari industriali. I pressacavi sono installabili nei *cabinet* e sono particolarmente adatti per i macchinari industriali, ma non sono installabili nelle strutture murarie e nelle paratie delle navi.

I sistemi modulari, come visto, possono invece essere destinati a tutti i settori e installati nelle diverse strutture sopra citate, potendo inoltre essere certificati anche contro il rischio di esplosione. Invece, le tecnologie basate su schiume non sono idonee ad essere utilizzate nei casi in cui serva una sigillatura idonea a proteggere dal rischio di esplosione³⁹².

Le diverse caratteristiche tecniche delle categorie di sistemi sigillanti, inoltre, rendono ciascuno di essi preferibile dalla committenza, in funzione delle esigenze e del progetto da realizzare. Infatti, in caso di realizzazione di *cabinet*, la scelta tra sistemi di tipo modulare e pressacavi dipende dagli spazi disponibili, essendo più idonei i primi nel caso di installazione destinata ad una struttura con spazi ristretti³⁹³. Nel caso di strutture murarie e settore *marine* la scelta tra sistemi di tipo modulare e sistemi basati su schiume/composti/siliconi dipende dalle esigenze di flessibilità e facilità di installazione espresse dalla committenza. In ogni caso, i primi non sono installabili in strutture in cui lo spazio per l'attraversamento cavi si presenta in forma irregolare mentre lo sono i secondi, i quali tuttavia non sono idonei ad essere utilizzati in strutture che necessitano di protezione contro il rischio di esplosione.

363. Roxtec nelle memorie conclusive, al fine di sostenere l'esistenza di un unico mercato dei sistemi modulari e non modulari, per il profilo della destinazione d'uso, ha richiamato le dichiarazioni di alcuni degli operatori sentiti nel corso dell'istruttoria. In particolare, la società ha citato una frase del doc. 525, proveniente da Icotek (produttore di sistemi non modulari), secondo cui: *"Everywhere where cables need to be installed safe and seal the icotek products can be used"*, senza tuttavia riportare la frase precedente: *"Icotek is developing and producing cable entry solutions for machine and plant industry with protection classes of IP20 until IP68 for dust and watersealing. The customer range is from machine tool manufactures until wind mills very diversified"*, con la quale chiarisce che la destinazione d'uso dei suoi prodotti sono gli impianti industriali e i mulini.

Roxtec ha citato inoltre il doc. 532 di Hauff Technik, in cui la società ha in realtà specificato che i suoi sistemi sigillanti non modulari sono destinati solo ad applicazioni a contatto con il suolo e con il sottosuolo e non possono essere utilizzati nei settori ferroviario, *off-shore*, navale, *oil&gas*. Pertanto, gli esempi sopra portati dimostrano che ciascuna tipologia di prodotto ha specifiche destinazioni d'uso.

364. Poco significativa è altresì la tabella riportata nelle memorie conclusive³⁹⁴ di Roxtec per dimostrare l'esistenza di sostituibilità fra sistemi modulari e non modulari per destinazioni d'uso.

La tabella è costruita sulla base del contenuto dei siti *web* dei produttori che riportano informazioni a scopo promozionale e non dettagliate sul loro ambito di operatività. Ciò spiega perché tra i settori di attività attribuiti nella tabella ad esempio a Hauff Technik ve ne sono alcuni in cui, secondo quanto dichiarato dalla stessa, quest'ultima non è invece presente. Inoltre, la tabella è generica poiché non riporta le specifiche destinazioni d'uso dei diversi sistemi sigillanti prodotti dagli operatori ivi elencati, limitandosi a indicare un settore ma senza considerare che all'interno di ciascun settore vi sono determinati utilizzi possibili solo per alcune tipologie di prodotti. Ad esempio, i quadri elettrici, dove possono essere installati i pressacavi ma non i sistemi basati su schiume/composti/siliconi, si trovano nel settore marittimo, in quello delle infrastrutture, delle industrie di processo, ecc.

365. Priva di pregio è, altresì, l'analisi degli ordini persi nel periodo 2015-2022 a favore dei produttori di sistemi non modulari [*omissis*], riportata nelle memorie conclusive di Roxtec per dimostrare l'esistenza di un'accesa concorrenza tra produttori di diverse tipologie di sistemi sigillanti. Al riguardo, si rileva che si tratta di un'analisi molto parziale in quanto non considera gli ordini complessivamente gestiti dalla società nel medesimo periodo di tempo, né gli ordini acquisiti. Né nelle memorie viene chiarito se gli ordini persi riguardano solo i sistemi modulari o anche di sistemi non modulari, considerato che Roxtec è una società multi-prodotto. In ogni caso, non sorprende che vi sia stata una certa dinamica tra operatori del settore nel corso di sette anni, ma ciò non implica che esista sostituibilità tra sistemi sigillanti.

366. In ogni caso, la stessa Roxtec ha dichiarato che poiché sente *"la concorrenza derivante dai sistemi basati su altre tecnologie [...] offre ai propri clienti anche soluzioni customizzate (sia modulari che non modulari)"*³⁹⁵ in tal modo avvalorando la mancanza di sostituibilità tra le categorie di sistemi sigillanti, modulari e non modulari. Non avrebbe,

³⁹² [Doc. 529.]

³⁹³ [Docc. 528, 380 e 550.]

³⁹⁴ [Tabella di pag. 16 della memoria giuridica e tabella 3.5 della memoria economica.]

³⁹⁵ [Doc. 529.]

infatti, iniziato la produzione di sistemi non modulari qualora questi fossero stati sostituibili con i sistemi modulari che già produceva, con il rischio di una loro cannibalizzazione.

367. Si osserva, inoltre, che dalle informazioni raccolte è emerso che i sistemi modulari risultano essere in genere più costosi dei sistemi non modulari, quanto meno rispetto ai sistemi basati su schiume/composti/siliconi.

368. La società HTS Hawke ha dichiarato nel corso dell'audizione che qualora dovesse aumentare i prezzi dei propri prodotti e se la specifica del progetto richiedesse sistemi sigillanti modulari, la domanda si rivolgerebbe ad altri produttori di sistemi sigillanti modulari e non a produttori di sistemi sigillanti non modulari.

Se non vi fossero altri produttori di sistemi sigillanti modulari, la domanda accetterebbe l'aumento dei prezzi³⁹⁶.

Ciò conferma che non esiste sostituibilità tra le tipologie di prodotti disponibili, che induca la domanda a scegliere di volta in volta, sulla base del rapporto tra i prezzi relativi, se acquistare una o l'altra. Tali prodotti presentano infatti caratteristiche oggettive differenti (flessibilità, migliore adattamento agli spazi, capacità di sigillatura, ecc...), che li rendono idonei a essere utilizzati in occasione della realizzazione di progetti che richiedono specifici requisiti tecnici e di sicurezza e che determinano un orientamento sostanzialmente stabile degli utilizzatori, in relazione allo specifico utilizzo cui ciascun prodotto è destinato.

369. Roxtec ha confutato, inoltre, l'esistenza di differenze di prezzo tra i diversi sistemi sigillanti, sostenendo che le dichiarazioni fornite nel corso dell'istruttoria sarebbero contraddittorie e irrilevanti.

In particolare, le dichiarazioni dell'ing. [omissis], secondo cui "i pressacavi sono più utilizzati [...] specialmente perché meno costosi" sarebbero contraddette da quelle di Hawke, secondo cui "i pressacavi, specialmente quelli di buona qualità, non sono un prodotto a basso costo". In realtà, la prima affermazione, che si riferisce genericamente al mercato dei pressacavi, non è affatto smentita dalla seconda, che si riferisce alla tipologia di pressacavi "di buona qualità".

Roxtec, inoltre, ha sottolineato che le differenze di prezzo tra sistemi sigillanti sono del tutto irrilevanti se si considera la bassa incidenza di tali prodotti sul costo dell'intero progetto.

A smentire l'osservazione di Roxtec sono le numerose e-mail agli atti del procedimento, da cui risulta come il prezzo sia invece una variabile tenuta in grande considerazione sia dai committenti, sia dagli stessi produttori, compresa Roxtec³⁹⁷.

370. Quanto sopra riportato supera il rilievo di Roxtec contenuto nelle memorie conclusive, secondo cui l'individuazione del mercato del prodotto si baserebbe su un'analisi metodologicamente errata poiché basata sul test della sostituibilità completa. Infatti, come visto, il mercato del prodotto è stato individuato sulla base di una serie di parametri, quali la destinazione d'uso dei diversi sistemi sigillanti, le certificazioni, le caratteristiche tecniche, il prezzo che nel loro insieme rendono i sistemi modulari non sostituibili con i sistemi non modulari. In particolare, i primi rappresentano un prodotto qualitativamente più elevato sia in termini di caratteristiche tecniche e certificati (potendo essere certificati anche contro il rischio di esplosione), sia in termini di prezzo (considerato che tutti gli operatori contattati hanno comunicato che si tratta della categoria di prodotti più costosi), sia in termini di fungibilità. Ciò crea un'interruzione nella catena di sostituibilità tra tali categorie di sistemi sigillanti dovuta al fatto che, come dimostrato, i sistemi basati su schiume/composti/siliconi non sono sostituibili, per certe destinazioni d'uso, con i pressacavi³⁹⁸.

371. Le informazioni acquisite dimostrano inoltre che, contrariamente a quanto sostenuto da Roxtec, non vi è elevata sostituibilità neppure dal lato dell'offerta.

Roxtec, al riguardo, ha rilevato che vi sono produttori, quali MTC Brattberg, Beele e Hawke International, che offrono una vasta gamma di soluzioni di sigillatura a dimostrazione della capacità di convertire la produzione da un tipo di prodotto all'altro con relativa facilità, che non servono investimenti particolarmente onerosi in quanto è possibile affidare la produzione in *outsourcing*, che i test per ottenere le certificazioni non sono costosi (10.000-20.000 euro) e che i produttori di sistemi non modulari possono avvalersi del *know-how* e della reputazione maturata in questo segmento per operare nell'altro segmento.

372. Si rileva preliminarmente che l'esistenza di imprese multi-prodotto non dimostra di per sé che la gamma di prodotti dalle stesse offerta appartenga a un unico mercato.

Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto da Roxtec, Beele ha risposto alle richieste di informazioni comunicando di produrre solo sistemi sigillanti basati su schiume/composti/siliconi, mentre Hawke International risulta produrre solo pressacavi ("Hawke International, avente sede legale in UK, è attiva nella produzione di pressacavi (cable glands)"³⁹⁹).

³⁹⁶ [Doc. 504.]

³⁹⁷ [Tra gli altri, docc. 109, 146, 154.]

³⁹⁸ [Cfr. "Commission Notice on the definition of the relevant market for the purposes of Union competition law", secondo cui "Applying the principle of analysing the substitutes effectively available to customers to define the relevant market can lead the Commission to identify separate relevant markets within a continuum of differentiated products. In other cases, it is possible for the Commission to define a relatively broad relevant market that includes differentiated products. In certain cases, the existence of chains of substitution may lead the Commission to define relevant markets where products or areas at the extreme of the market are not directly substitutable. The Commission's analysis of the facts usually leads the Commission to reject such wider market definitions, however, especially due to breaks in the chain of substitution" (paragrafi 86 e 87).]

³⁹⁹ [Doc. 504.]

373. Che non vi sia sostituibilità dal lato dell'offerta è stato confermato anche dalle informazioni fornite da HTS Hawke, secondo la quale *"attualmente ogni produttore sta proseguendo nella produzione dei sistemi sigillanti basati sulla tecnologia in cui è specializzato. Vi sono molte barriere all'ingresso per entrare nel mercato degli MCT, in quanto per iniziare la produzione servono investimenti, tempo, know-how, reputazione e il possesso di numerosi certificati. Un produttore di MCT si deve fare conoscere presso la clientela, fare conoscere la qualità del proprio prodotto, acquisire i certificati necessari e ciò è costoso e richiede molto tempo, quantificabile in circa 1 o 2 anni per certificato. Si tratta del tempo che potrebbe essere necessario, a seconda dei requisiti della certificazione e delle risorse destinate dall'azienda ad ottenerla, dall'inizio dei primi passi, fino all'ottenimento del certificato. Il processo richiede l'analisi dei requisiti, la raccolta del materiale, la preparazione delle procedure interne di prova e la loro esecuzione, le prove di laboratorio, il superamento delle prove, l'ottenimento dei risultati, la preparazione della documentazione e l'ottenimento del certificato. Iniziare una nuova produzione è molto rischioso per un'impresa. Hawke ha iniziato a produrre e commercializzare MCT nel 1982 e per ottenere i risultati attuali ha dovuto investire molte risorse"* 400.

374. Si deve considerare, infatti, che per passare dalla produzione di una tipologia di sistema sigillante all'altra, date le diverse tecnologie su cui si basano, l'impresa deve comunque acquisire un diverso *know how* e organizzare nuove linee di produzione.

375. A ciò si aggiunga che la domanda richiede che tutti i sistemi sigillanti siano dotati di certificazioni di sicurezza, che in alcuni settori (ad esempio navale civile e *oil&gas*) sono obbligatorie e in altri settori sono richieste dai committenti. Il passaggio dalla produzione di una tipologia di modulo all'altra necessita, pertanto, che un'impresa acquisisca nuovi certificati e, secondo quanto riferito da tutti gli operatori contattati e confermato dagli enti di certificazione, ciò richiede investimenti in termini di risorse e di tempi.

Conferme in tal senso provengono da operatori del settore secondo cui *"i test da effettuare per ottenere le certificazioni sono molteplici, sono complicati e piuttosto costosi. I soggetti che hanno le attrezzature adeguate a effettuare tali test sono pochi e non è facile ottenere la loro disponibilità. Ad esempio, nel caso di test di resistenza al fuoco serve una fornace; sono poche le entità dotate di tale attrezzatura e spesso passano molti mesi dal momento della prenotazione dello slot per effettuare il test e il momento in cui viene effettuato il test. Inoltre, ogni singola prova costa complessivamente alcune decine di migliaia di euro. Anche i cavi di grosse dimensioni per effettuare la prova di resistenza sono difficili da trovare e costosi"* 401.

Gli stessi enti di certificazione, sentiti nel corso del procedimento, hanno confermato che il rilascio di una certificazione avviene dopo che sono stati eseguiti numerosi *test* di laboratorio con tempi di realizzazione che dipendono da diversi fattori, fra cui la qualità del prodotto da provare, l'esperienza e la capacità del produttore di preparare il prodotto da sottoporre a *test*, da quanto sono impegnati i laboratori presso i quali eseguire i *test*, ecc..., potendo variare da pochi mesi fino all'anno. Inoltre, il costo di ogni certificazione è variabile dai circa 10.000 ai circa 15.000 euro⁴⁰². Conferme in tal senso provengono dalle informazioni pervenute dagli altri enti di certificazione contattati, ossia LAPI, Istituto Giordano e CSI⁴⁰³.

376. Giova, altresì, rilevare che trattandosi di prodotti destinati ad assicurare una funzione di sicurezza, quali la protezione dai rischi di incendio o di allagamento di un ambiente, l'ingresso in un nuovo mercato richiede la capacità di fare conoscere il proprio marchio e di costruirsi una reputazione presso la domanda, attività anch'essa che richiede tempo e disponibilità di risorse finanziarie.

377. Non è un caso, infatti, che negli ultimi dieci anni il mercato dei sistemi sigillanti modulari ha visto l'ingresso di due soli nuovi entranti⁴⁰⁴. Nello specifico, si tratta di Hilti che è entrata attraverso l'acquisizione di BST Brandschutztechnik, una società già presente nel mercato, e di Wallmax.

378. In conclusione, le evidenze istruttorie confermano che, sotto il profilo merceologico, il mercato rilevante è quello dei sistemi sigillanti passacavi/passatubi modulari in quanto presentano caratteristiche tecniche quali la flessibilità, la standardizzazione, la possibilità di essere installati in spazi ridotti e in tempi rapidi, la possibilità di essere facilmente adattati a successive eventuali modifiche e integrazioni che li rende insostituibili, per determinate destinazioni d'uso, agli altri sistemi sigillanti di attraversamento cavi/tubi.

VII.2.2. L'estensione geografica del mercato

379. Le informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria dimostrano che l'estensione geografica del mercato è il territorio dell'Unione europea. Infatti, gli operatori sentiti nel corso dell'istruttoria, pur ritenendo non rilevante la vicinanza dello stabilimento produttivo del fornitore, hanno evidenziato l'importanza della tempistica dei rifornimenti e della facilità di accedere al canale distributivo. In particolare, dalle informazioni acquisite è risultato che, benché i costi di trasporto

400 [Doc. 504.]

401 [Doc. 372, verbale Fincantieri. Doc. 359, verbale Wallmax: "Ci sono tantissime condizioni che il produttore di moduli deve garantire e le certificazioni possono diventare una grossa barriera all'entrata per le nuove imprese. Infatti, per ottenere una certificazione passano almeno due o tre anni e si devono sostenere costi rilevanti".]

402 [Doc. 377.]

403 [Docc. 429, 435, 438.]

404 [Docc. 66 e 86.]

non incidano significativamente sugli acquisti di sistemi passacavo sigillanti modulari, le imprese utilizzatrici, per ragioni di logistica, si riforniscono da produttori presenti con proprie filiali o con propri distributori sul territorio nazionale o quanto meno sul territorio comunitario.

Si può richiamare quanto dichiarato da Alex Sistemi, di avere avuto *"in passato ... contatti commerciali anche con ditte cinesi, per sistemi sigillanti basati su moduli passacavo sfogliabili, i quali risultavano essere concorrenziali sotto il profilo dei prezzi ma che non si sono tradotti in rapporti di fornitura. Ciò anche in ragione del fatto che tali ditte non garantivano tempi di consegna coerenti con le esigenze produttive della Società"* ⁴⁰⁵. Anche secondo D-Energy: *"La circostanza che Roxtec sia presente in Italia facilita gli approvvigionamenti"* ⁴⁰⁶.

A sua volta, Vodafone ha evidenziato di tenere conto nelle proprie decisioni di acquisto della disponibilità dei prodotti sul mercato e delle relative tempistiche⁴⁰⁷.

In base a tali informazioni, quindi, una serie di paesi al di fuori dell'Unione europea non viene presa in considerazione dagli operatori. Quanto alle due società menzionate da Roxtec nelle memorie conclusive come esempi di soggetti extra-UE presenti in territorio UE mediante alcuni distributori, cioè STI ed Emerson-Nelson, si rileva quanto segue.

Il gruppo STI, secondo quanto riportato nel sito *web* e nella stessa presentazione di Oxera nell'audizione del 25 novembre 2022, non produce sistemi modulari, mentre la presenza nell'Unione europea di Emerson-Nelson non risulta confermata dalle dichiarazioni rese dalla società Hawke in audizione⁴⁰⁸.

380. Contrariamente a quanto sostenuto da Roxtec nel corso del procedimento, dall'analisi svolta è, inoltre, emersa l'importanza delle certificazioni ai fini dell'utilizzo dei sistemi passacavo sigillanti modulari. Come illustrato nei precedenti paragrafi, infatti, tali prodotti devono essere dotati di certificazioni che in alcuni settori sono obbligatoriamente previste da Direttive comunitarie mentre in altri sono richieste dai committenti e quindi acquisite dai produttori su base volontaria. Anche in questi settori vigono normative comunitarie o nazionali che definiscono i requisiti che devono possedere i sistemi passacavi sigillanti per essere commercializzati nel territorio dell'Unione europea.

È stato, inoltre, rilevato che ogni paese ha un proprio sistema di certificazioni e di marcatura e che solo tra i Paesi dell'Unione europea vi è mutuo riconoscimento delle certificazioni⁴⁰⁹.

381. In particolare, nel settore navale commerciale è in vigore la Direttiva MED la quale dispone che la strumentazione installata sulle navi battenti bandiera dei Paesi dell'UE, compresi i sistemi passacavo sigillanti, deve essere dotata del certificato MED⁴¹⁰. Secondo quanto comunicato, vi è reciprocità nel riconoscimento dei certificati MED rilasciati dai Paesi membri, mentre nei Paesi-extra europei (es. Cina) valgono le certificazioni rilasciate dai rispettivi enti⁴¹¹.

382. Nel settore navale militare è richiesta, pur non essendo obbligatoria, la certificazione di resistenza anti-deflagranza, c.d. "ATEX" prevista dalla Direttiva 2014/34/UE⁴¹².

Anche prodotti quali apparecchi, sistemi di protezione elettrici e non elettrici, ecc. progettati per essere utilizzati sulle piattaforme *offshore* fisse, in impianti petrolchimici, in miniere, in mulini e in altre aree in cui può essere presente un'atmosfera esplosiva devono essere dotati di certificazione 'ATEX' e quindi conformi ai requisiti previsti dalla Direttiva 2014/34/UE.

Secondo quanto comunicato, inoltre, vi sono requisiti obbligatori per consentire l'accesso al mercato unico europeo con la marcatura CE⁴¹³.

383. La certificazione ATEX risulta prevista anche nel caso di prodotti installati sulle piattaforme *oil&gas*⁴¹⁴.

⁴⁰⁵ [Doc. 379, verbale Alex Sistemi, "[...] In particolare, le tempistiche di trasporto dei produttori cinesi ... erano superiori ai 60 giorni e pertanto incompatibili con le tempistiche di consegna dei suoi prodotti, mentre Roxtec si avvale di una logistica con la quale può garantire il rifornimento di sistemi sigillanti anche nell'arco di una settimana [...]". La società ha altresì comunicato di non essersi avvalsa in passato dei sistemi sigillanti prodotti da Hilti, in quanto "il canale trovato era la sede in Canada e ciò rendeva molto difficoltoso l'aspetto logistico della fornitura rispetto a Roxtec che è presente in Italia". Si ricorda che Hilti è entrata nel mercato europeo della produzione di sistemi sigillanti modulari nel 2018 con l'acquisto della società BST.]

⁴⁰⁶ [Doc. 367, verbale D-Energy.]

⁴⁰⁷ [Doc. 459.]

⁴⁰⁸ [Doc. 504.]

⁴⁰⁹ [Doc. 367, verbale D-Energy: "Le certificazioni rilasciate da enti russi o cinesi non sono riconosciute in Europa. Tuttavia, se un'impresa occidentale intende partecipare alla realizzazione di un progetto in Russia o in Cina, deve dotarsi di certificati rilasciati da enti da loro riconosciuti; qualunque Paese richiede e pretende una certificazione in accordo al proprio ente accreditato. Nei Paesi dell'Unione Europea, eccetto il Regno Unito, vi è stata la tendenza a uniformare le certificazioni e alla reciprocità nel riconoscimento, mentre nei Paesi dell'est, così come in Cina, sono riconosciute le certificazioni rilasciate dai rispettivi enti". Doc. 379, verbale Alex Sistemi: "per l'esportazione di un dispositivo di Alex Sistemi in Canada serve il certificato CVL, in USA il certificato di sicurezza UL, in Russia il certificato di conformità Gost R, in Kazakistan il certificato di conformità Gost K, nei Paesi dell'UE il certificato CE. In sostanza, ogni Paese ha un proprio sistema di marcatura e di certificazione senza il quale non è possibile esportare i prodotti".]

⁴¹⁰ [Doc. 377 (verbale RINA S.p.A.), 435 (Istituto Giordano), 429 (LAPI S.p.A.), 438 (CSI S.p.A.).]

⁴¹¹ [Doc. 377, verbale RINA e doc. 372, verbale Fincantieri.]

⁴¹² [Doc. 372, verbale Fincantieri.]

⁴¹³ [Doc. 438, risposta alla richiesta di informazioni di CSI S.p.A..]

⁴¹⁴ [Doc. 360, verbale Tecnel.]

384. Nel settore delle infrastrutture e, in particolare, dell'edilizia, vige il Regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione di tutti i prodotti da costruzione, anche per i sistemi sigillanti passacavo, e che prevede come certificazione obbligatoria la prova di "resistenza al fuoco"⁴¹⁵.

385. Si consideri, inoltre, che, secondo le informazioni fornite dagli enti di certificazione contattati, i costi e i tempi per ottenere le certificazioni sono elevati⁴¹⁶. Pertanto, il reciproco riconoscimento delle certificazioni rilasciate dai diversi Stati membri facilita l'operatività nell'ambito dell'Unione europea.

Al riguardo, Hawke ha comunicato nel corso dell'audizione che *"il sistema sigillante prodotto e venduto in Spagna può essere venduto direttamente in tutti i Paesi dell'EU"* e che gli operatori del mercato possono anche richiedere certificati per commerciare in tutto il mondo, *"ma per la loro acquisizione servono risorse in termini di finanziamenti e tempo"*⁴¹⁷.

386. L'analisi svolta ha evidenziato, inoltre, che l'offerta di sistemi sigillanti modulari nell'Unione Europea è prevalentemente costituita da produttori ivi localizzati, ciascuno dei quali presente con proprie filiali o con distributori, che svolgono attività di *marketing* e di assistenza alla vendita. Al riguardo, si possono richiamare gli scambi interni di *e-mail*, acquisti in ispezione presso Roxtec Italia, che contengono informazioni e *report* della filiale italiana e dei suoi agenti di vendita locali relative alla realizzazione di progetti dei clienti italiani contattati, alla tipologia di prodotti da questi richiesti, ad eventuali concorrenti, ecc...⁴¹⁸.

387. Rileva, infine, quanto emerso dalle richieste di informazioni inoltrate ai produttori contattati, i quali hanno individuato come concorrenti quasi esclusivamente operatori ubicati in uno dei Paesi membri dell'UE. Si osserva, altresì, che le suddette imprese sono contemporaneamente presenti in quasi tutti i Paesi dell'Unione europea o quanto meno in più di cinque Paesi dell'Unione europea.

388. Fra le società che, secondo quanto risulta dai documenti ispettivi, Roxtec considera concorrenti vi sono anche società statunitensi quali: STI, che risulta presente solo marginalmente in Europa⁴¹⁹, oltre che 3M, AIK Flamandur, Beele Engineering, Rise & CSD le quali non producono sistemi sigillanti modulari e con cui il confronto concorrenziale avviene in mercati rilevanti diversi. Quanto alle società cinesi e russe indicate da Roxtec come *"copycat competitor"*, dalle informazioni acquisite queste risultano presenti prevalentemente nei territori asiatici e, comunque, non sono note agli utilizzatori sentiti in audizione⁴²⁰, i quali hanno infatti comunicato di rifornirsi di sistemi sigillanti modulari unicamente da produttori europei e di non conoscere produttori di Paesi *extra-europei*⁴²¹.

389. Ciò è stato confermato anche dalla società HTS Hawke, secondo la quale *"le imprese russe o cinesi produttrici di MCT vendono quasi esclusivamente in Asia e che non le considera quindi concorrenti nell'UE, anche se, qualora rispettassero le specifiche tecniche del progetto, potrebbero fornire i prodotti allo stesso modo dei concorrenti dell'UE. L'unica impresa statunitense che produce MCT è Emerson Nelson, ma non commercializza i prodotti in Europa"*⁴²².

390. I rilievi di Roxtec contenuti nelle memorie conclusive secondo cui il mercato sarebbe mondiale, in ragione dell'irrelevanza dei costi di trasporto e della vicinanza geografica dello stabilimento del produttore, nonché della presunta facilità di ottenere certificazioni sarebbero condivisibili soltanto in caso della sola presenza di imprese multi-prodotto attive su scala internazionale, con un portafoglio di certificazioni molto ampio e con notevoli risorse finanziarie, caratteristiche che nel mercato dei sistemi modulari solo Roxtec possiede.

391. In definitiva, alla luce di quanto sopra riportato si può estendere l'area geografica al territorio dell'Unione europea. Ciò trova conferma nella mappatura dell'offerta emersa dall'analisi istruttoria.

VII.3. La posizione dominante

392. Sulla base della giurisprudenza consolidata, l'esistenza di una posizione dominante deve essere valutata tenendo conto di diversi fattori fra cui la quota di mercato, in assoluto e rispetto alle quote detenute dai concorrenti, la presenza di barriere all'ingresso o alla crescita degli attuali concorrenti, la capacità di aumentare e/o mantenere elevati i propri prezzi rispetto a quelli dei concorrenti, le ingenti capacità economiche e finanziarie, la disponibilità di *know-how* e di diritti di proprietà industriale che consentono di assicurarsi una supremazia tecnologica, una reputazione consolidata, lo sviluppo di una rete di distribuzione consolidata, la gamma dei prodotti offerti, l'assenza di una domanda concentrata caratterizzata da un forte potere d'acquisto⁴²³.

⁴¹⁵ [Doc. 438, risposta alla richiesta di informazioni di CSI S.p.A.]

⁴¹⁶ [Docc. 377, 435, 438, 466.]

⁴¹⁷ [Doc. 504.]

⁴¹⁸ [Fra gli altri: docc. 89, 91, 92.]

⁴¹⁹ [Doc. 66 e 81.]

⁴²⁰ [Doc. 360, verbale Tecnel. Doc. 388, la società Terna, in risposta alle richieste di informazioni ha comunicato che i principali produttori di moduli passacavo sfogliabili e di sistemi sigillanti destinati al settore elettrico dalla stessa conosciuti sono Hilti, Hawke, Roxtec e Wallmax.]

⁴²¹ [Doc. 367, verbale D-Energy.]

⁴²² [Doc. 504.]

⁴²³ [Cfr. caso C-27/76, *United Brands and United Brands Continental v Commission*, EU:C:1978:22, punto 66.]

393. L'analisi dei dati acquisiti nel corso dell'istruttoria, relativi a Roxtec e ai suoi *competitor*, ha permesso di acclarare la sussistenza di una posizione dominante della Società sul mercato rilevante.

VII.3.1. La quota di mercato

394. Uno dei più importanti indicatori dell'esistenza di una posizione dominante in capo a un'impresa è rappresentato dalla quota di mercato. Una quota molto elevata costituisce di per sé - salvo circostanze eccezionali - prova dell'esistenza di una posizione dominante, in quanto pone l'impresa che la detiene in una posizione di forza che le garantisce l'indipendenza di comportamento rispetto ai concorrenti⁴²⁴.

395. Al riguardo, si rileva che nel periodo di vigenza del brevetto, Roxtec ha goduto di una situazione di monopolio nella produzione di sistemi sigillanti dotati di moduli sfogliabili, commercialmente noti come Multidiameter™, che ha consentito alla società di dotarsi delle risorse necessarie di espandere la propria attività⁴²⁵.

Successivamente alla scadenza del brevetto, come risulta da un documento agli atti del 2013, Roxtec quantifica la propria quota nella produzione di "modular sealing solutions" in circa il 70%⁴²⁶.

396. Nel corso dell'istruttoria sono state acquisite informazioni sui valori delle vendite di Roxtec e delle imprese concorrenti nel mercato rilevante dei sistemi sigillanti di attraversamento cavi di tipo modulare, da cui risulta che la società detiene dal 2014 al 2021 quote intorno all'80%.

Valori delle vendite di sistemi sigillanti modulari nel territorio dell'UE (in euro)

Società	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Roxtec	[20-50 ml.]	[20-50 ml.]	[20-50 ml.]	[20-50 ml.]	[20-50 ml.]	[30-60 ml.]	[30-60 ml.]	[30-60 ml.]
Wallmax		[30-40 mila]	[120-130 mila]	[170-180 mila]	[650-700 mila]	[700-750 mila]	[350-400 mila]	[1.000-2.000]
Hawke	[1-5 ml.]	[1-5 ml.]	[5-10 ml.]	[5-10 ml.]	[5-10 ml.]	[5-10 ml.]	[5-10 ml.]	[5-10 ml.]
Hilti (*)	n.d.	[1-5 ml.] ⁰	[1-5 ml.]	[1-5 ml.]	[<100 mila]	[<100 mila]	[1-5 ml.]	[1-5 ml.]
Trelleborg					[< 1 ml.]	[1-5 ml.]	[1-5 ml.]	[1-5 ml.]
MCT Brattberg	[1-5 ml.]	[1-5 ml.]	[1-5 ml.]	[1-5 ml.]	[1-5 ml.]	[1-5 ml.]	[1-5 ml.]	[1-5 ml.]
Siccis	[100-200 mila]	[<100 mila]	[100-200 mila]	[100-200 mila]	[100-200 mila]	[<100 mila]	[<100 mila]	[<100 mila]
TOTALE	[40-70 ml.]	[40-70 ml.]	[50-80 ml.]	[50-80 ml.]	[50-80 ml.]	[80-90 ml.]	[50-80 ml.]	[50-80 ml.]
Quota Roxtec	80,11%	84,66%	72,09%	75,60 %	80,30 %	79,87 %	78,61 %	81,08 %

(*) dal 2014 al 2017 dati BST.

397. A conferma della rilevanza della quota di mercato di Roxtec si richiamano le indicazioni fornite da alcuni concorrenti, in risposta alle richieste di informazioni. In particolare, secondo MT Brattberg⁴²⁷, le quote di Roxtec si attesterebbero intorno al 65-70% in Italia, Paesi Bassi, Francia, Austria, Regno Unito, Paesi nei quali i secondi più grandi *competitor* deterrebbero quote del 15-25%. Anche secondo quanto dichiarato da Hawke, la quota di mercato di

⁴²⁴ [Cfr. casi C-85/76, *Hoffmann-La Roche v Commission*, EU:C:1979:36, punto 41; T-139/98, *AAMS v Commission*, EU:T:2001:272, punto 51; T-65/98, *Van den Bergh Foods v Commission*, EU:T:2003:281, punto 154; T-336/07, *Telefónica SA v Commission*, EU:T:2012:172, punto 149.]

⁴²⁵ [Dal sito web di Roxtec: "Roxtec venne fondata nel 1990 da Mikael Blomqvist, nel suo garage di Karlskrona, in Svezia. Grazie all'invenzione di Multidiameter™, una soluzione che facilitava le procedure di sigillatura degli attraversamenti di cavi e tubi, l'azienda ha sperimentato una crescita straordinaria".]

⁴²⁶ [Cfr. doc. 86. In tale documento, peraltro, Roxtec indica come principali concorrenti nella produzione di sistemi sigillanti modulari le seguenti società: Hawke, BST (ora Hilti), FIMO (Wallmax) e MCT Brattberg; inoltre, indica come concorrenti nella produzione di pressacavi e di sistemi sigillanti con "compund/Foam system" "many local producer offering low price and local availability".]

⁴²⁷ [Doc. 422.]

Roxtec sarebbe almeno quattro volte superiore alla propria quota di mercato in Italia e in Spagna⁴²⁸, mentre secondo Hilti si attesterebbe a livello globale intorno al 78%⁴²⁹.

Benchè si tratti di dati riferiti a singoli Paesi, come osservato da Roxtec nelle memorie conclusive, essi riflettono la percezione della posizione di mercato di Roxtec da parte dei suoi concorrenti e comunque danno univocamente conto della distanza tra il primo operatore di mercato, per tutti Roxtec, e gli altri.

398. Significativa è, altresì, una comunicazione di febbraio 2021 di un cliente di Roxtec nella quale viene apprezzata la circostanza che Wallmax abbia ottenuto la certificazione ABS in quanto ciò consente di evitare "un regime di sostanziale monopolio di un mono-fornitore [Roxtec] che avrebbe senz'altro leso gli interessi di una sana concorrenza tra imprese del settore passaggi stagni"⁴³⁰.

399. Nel corso del procedimento, Roxtec ha negato di avere una posizione dominante a prescindere dalla definizione del mercato rilevante, in quanto la sua quota sarebbe stata nel 2021 del 14,5% nel mercato mondiale di tutti i sistemi sigillanti, del 25,5% nel mercato di tutti i sistemi sigillanti nell'Unione europea e del 18% o del 43% nel mercato dei sistemi sigillanti modulari nell'Unione europea.

Richiamando a quanto finora esposto in merito alla corretta individuazione del mercato rilevante, si rileva che le quote riportate nella tabella di cui sopra sono state calcolate sulla base dei ricavi effettivamente realizzati nel mercato rilevante dalle società contattate nel corso del procedimento mediante richieste di informazioni. Le quote fornite da Roxtec, invece, si basano su stime elaborate a fini diversi dagli stessi dipendenti di Roxtec (ad esempio per individuare un potenziale mercato aggredibile), che riflettono semplicemente la sua natura di impresa multi-prodotto. Tale circostanza non definisce, di per sé, il mercato rilevante. Le due ultime percentuali stimate da Roxtec (18% e 43%) sono state ottenute a partire da valori di mercato, forniti da due operatori contattati nel corso dell'istruttoria, talmente diversi tra di loro (100 vs. 300 milioni di euro) da risultare poco significativi.

VII.3.2. Gli altri indicatori della dominanza

400. Dalle informazioni fornite dalle società contattate in audizione e mediante richieste di informazioni – società operanti in diversi settori dell'economia e a diversi livelli della filiera produttiva – risulta che fra i sistemi sigillanti modulari installati e/o richiesti dai committenti, quelli maggiormente utilizzati, per le loro caratteristiche tecniche, sono i prodotti Roxtec.

401. Al riguardo, si osserva che il periodo di copertura brevettuale del modulo sfogliabile ha consentito a Roxtec di acquisire nel mercato una reputazione consolidata come produttore di sistemi sigillanti modulari. Con tale modulo la società si è affermata quale operatore dotato di un prodotto univocamente riconosciuto come particolarmente performante in termini di qualità e prestazioni.

Esemplificative in tal senso sono le informazioni fornite dalle imprese operanti nel settore *oil&gas*, secondo cui "il sistema più efficace ed efficiente, in termini di tenuta dagli agenti esterni, per sigillare il foro di entrata/uscita dei cavi è il modulo comunemente chiamato "Roxtec", dal produttore pioniere di tale tipologia di modulo [...] Roxtec è sempre stato il principale produttore di cui la Società ha sentito parlare nel mercato"⁴³¹ e ancora "nell'80% dei progetti realizzati nel settore dell'oil & gas i sistemi sigillanti di ingresso dei cavi nelle cabine sono realizzati con sistemi modulari sfogliabili di Roxtec"⁴³², informazioni confermate da operatori del settore delle telecomunicazioni "[...] All'epoca in cui è stata realizzata la rete a banda larga non vi erano altri fornitori che producevano moduli sigillanti sfogliabili, ovvero il sistema sigillante che rispondeva al meglio ai requisiti richiesti per tale rete, ma era presente solo Roxtec"⁴³³.

402. I sistemi sigillanti modulari prodotti da Roxtec sono stati considerati particolarmente adatti nella realizzazione di determinate tipologie di produzione da Fincantieri Divisione Navi Militare, Fastweb, Alex Sistemi, D-Energy, Tecnel, PSC

⁴²⁸ [Doc. 430.]

⁴²⁹ [Doc. 432.]

⁴³⁰ [Doc. 110: "oggi ho appreso direttamente dai vertici di Wallmax e pertanto sono in condizione di confermarvi in anteprima, la ricezione del rapporto di prova firmato [omissis] e [omissis]. ... Segnalo questo in quanto [omissis] si è mossa spontaneamente, nell'interesse più ampio di tutte le imprese di impiantistica navale sia operanti in Sanlorenzo che non, organizzando ed [omissis]. Difatti questa certificazione non è stata fatta esclusivamente per ATS ma sarà fruibile da tutte le restanti aziende di impiantistica con ricadute di beneficio economico per il cantiere.

Sottolineo questo aspetto non per rivendicare nessun tema meramente economico ma semplicemente segnalando che ci siamo mossi anche nell'interesse di tutte le rispettive aziende coinvolte in queste problematiche scongiurando smontaggi, potenziali ritardi e disagi in genere oltre che un sensibile futuro aumento di costo per il cantiere.

Inoltre mi permetto anche di sottolineare che è stata scongiurata, al momento almeno, anche una ricaduta in un regime di sostanziale monopolio di un mono-fornitore che avrebbe senz'altro leso gli interessi di una sana concorrenza tra imprese del settore passaggi stagni.

E non che [omissis] o io personalmente abbiamo qualcosa contro Roxtec che anzi è un'ottima azienda, abbiamo comprato e compriamo tutt'ora quantitativi importanti per altre costruzioni e realizza senz'altro prodotti affidabili ma purtroppo le logiche economiche del mercato attuale, ci portano a considerare e proporre a parità di certificati, il prodotto sensibilmente meno oneroso" (enfasi aggiunta).]

⁴³¹ [Doc. 379.]

⁴³² [Doc. 367.]

⁴³³ [Doc. 380.]

e TIM⁴³⁴. Altri operatori contattati, che utilizzano sistemi sigillanti di tipo modulare, si riforniscono anche (ma non solo) di prodotti di Roxtec⁴³⁵.⁴⁰². Inoltre, come emerge da alcuni documenti agli atti, tali sistemi sigillanti sono tuttora diffusamente presi come *standard* di riferimento della domanda. Ciò è confermato anche da quanto riportato in alcuni capitolati tecnici dei bandi di gara e dalle indicazioni fornite da imprese private per la realizzazione di opere edili, civili, motovedette, ecc. a titolo esemplificativo agli atti del procedimento⁴³⁶.

403. La stessa Roxtec ha riconosciuto di essere lo *standard* usato nelle telecomunicazioni mobili, di essere molto presente nelle infrastrutture, nel settore ferroviario e nelle linee fisse⁴³⁷, oltre che nel settore della cantieristica navale (*"Regarding Navy projects in Italy, Ships are all equipped by Roxtec (Cable and pipes)"*)⁴³⁸. In diversi altri documenti agli atti emerge la consapevolezza di Roxtec di essere il *leader* del mercato e di avere un vantaggio concorrenziale rispetto agli altri operatori del mercato, grazie alla qualità e alla diffusione dei propri prodotti e alla sua reputazione⁴³⁹.

In ogni caso, dalle informazioni acquisite dagli installatori sentiti in audizione è emerso che gli unici produttori di sistemi sigillanti dotati di moduli sfogliabili (basati sulla tecnologia oggetto del brevetto scaduto di Roxtec) da loro conosciuti sono Roxtec e Wallmax⁴⁴⁰.

404. Giova rilevare, altresì, che l'innovazione introdotta da Roxtec relativa al modulo sfogliabile e il periodo di copertura brevettuale le hanno consentito di acquisire le risorse necessarie per sviluppare una gamma di prodotti particolarmente ampia e diversificata. Gli operatori sentiti in audizione hanno, infatti, evidenziato che il catalogo di Roxtec è particolarmente ampio rispetto a quello dei principali concorrenti⁴⁴¹.

405. Roxtec si è, inoltre, dotata di un portafoglio di certificazioni che, oltre a consentirle di accreditarsi come produttore qualificato presso la domanda, ne ha consolidato la reputazione. Come risulta dal sito *internet*, la società è infatti in possesso di oltre 250 certificati di prodotti registrati rilasciati da enti europei ed extra-europei, numero molto più elevato rispetto a quello in possesso dei concorrenti, e di oltre 500 *test* e approvazioni registrate.

406. Ciò è stato confermato da quanto dichiarato in audizione da Fincantieri, secondo cui: *"le società Hilti, Wallmax e Brattberg non possiedono l'intera gamma di prodotti richiesta da Fincantieri con le necessarie certificazioni e, in ogni caso, l'ampiezza della loro offerta coperta da adeguata certificazione non è paragonabile a quella raggiunta da Roxtec dopo anni di applicazione dei propri prodotti nel settore"*⁴⁴².

Anche Tecnel, nel rilevare come *"L'acquisizione di certificati richiede notevoli risorse da investire in termini di capitali e di tempi di attesa"*, ha evidenziato che *"la principale forza di Roxtec risiede proprio nell'elevato numero di certificazioni di cui è dotata, che le consente di operare in tutti i settori d'attività [...] Roxtec è l'unica società tra gli sfogliabili che ha acquisito il certificato ATEX"*⁴⁴³.

407. Come visto in precedenza, il mercato risulta caratterizzato dall'esistenza di barriere all'ingresso per i nuovi operatori.

Si consideri, al riguardo, che tutti i sistemi sigillanti, compresi i sistemi di tipo modulare, devono essere dotati di certificazioni di sicurezza che in alcuni settori sono obbligatorie e in altri settori sono richieste dai committenti.

⁴³⁴ [Docc. 360, 367, 370, 380.]

⁴³⁵ [Docc. 423, 433, 441, 434 e 459.]

⁴³⁶ [Doc. 553.]

⁴³⁷ [Doc. 255, scambio di e-mail tra dipendenti Roxtec dell'11 marzo 2014, in cui si legge, tra l'altro: "[...] Considerations:

- Roxtec today is the standard used in Mobile telecom in our market.

- We are really active in infrastructure and railway market in many applications.

- We started to sell in the fix line applications - Fastweb specification and Telecom Italia spec. (big volumes)."]

⁴³⁸ [Docc. 155 e156.]

⁴³⁹ [Doc. 190bis ("*Quale politica dovremmo attuare come leader di mercato quando si tratta di come seguiamo, ad esempio, regole di certificazione, dichiarazioni tecniche e marketing comparativo*"), doc. 255 ("*Roxtec today is the standard used in Mobile telecom in our market*")].

Doc. 107 ("*premessa ed illustrata la loro rispettiva qualità: quanto a Roxtec AB, di società leader mondiale nella progettazione e produzione di sistemi di sigillatura di cavi e tubi; quanto a Roxtec Italia S.r.l., di soggetto distributore in Italia di tali prodotti ed erogatore dei servizi di assistenza alla clientela*").

Doc. 66, presentazione in cui viene fornita un'analisi della concorrenza nel segmento navale e si da conto che il 90% del settore navale privato in Spagna nel 2018 usa Roxtec mentre in Francia Roxtec operatore è il principale fornitore di sistemi sigillanti modulari nei principali cantieri navali.]

⁴⁴⁰ [Fra gli altri, doc. 370.]

⁴⁴¹ [Doc. 379, verbale Alex Sistemi: "*nell'esperienza della Società al momento solo Roxtec produce sistemi sigillanti che soddisfano i requisiti richiesti dai clienti, anche in ragione dell'ampiezza del suo catalogo. Infatti, la Società ha clienti in diversi Paesi, come Canada, USA, mondo Arabo, ecc..., e nel catalogo Roxtec ha sempre trovato un prodotto utilizzabile per soddisfare le esigenze dei clienti*"; doc. 360, verbale Tecnel: "*il catalogo di Roxtec, che è sul mercato da tanti anni, è più ampio e in continua evoluzione.*".]

⁴⁴² [Doc. 372.]

⁴⁴³ [Doc. 360. Doc. 379, verbale Alex Sistemi, Roxtec "*ha tutte le certificazioni richieste, riesce ad ottenere condizioni favorevole ed è sempre rimasta soddisfatta dai sistemi sigillanti prodotti da tale società*".]

Come illustrato nella parte in fatto, l'acquisizione di un portafoglio di certificazioni adeguato a soddisfare le richieste della domanda può considerarsi un ostacolo per un operatore nuovo entrante, se si considerano i costi in termini di risorse finanziarie e di tempi che devono essere investiti per acquisire anche una sola certificazione⁴⁴⁴.

408. Inoltre, considerato che si tratta di prodotti destinati ad assicurare una funzione di sicurezza, è necessario per potenziali nuovi entranti costruirsi una reputazione presso la domanda e fare conoscere il proprio marchio, attività che richiedono tempo e disponibilità di risorse finanziarie.

Alcuni grandi committenti, oltre a richiedere prodotti certificati, adottano dei sistemi di qualificazione finalizzati a individuare liste di fornitori qualificati. È il caso di Fincantieri, la quale ha comunicato che ogni fornitore, per entrare nell'elenco dei propri fornitori, deve superare un *iter* di qualificazione piuttosto complesso non sempre superato dalle società che si sono proposte⁴⁴⁵.

Peraltro, il rischio che un operatore deve sostenere, per gli investimenti da effettuare al fine di ottenere le certificazioni richieste per entrare nella lista dei fornitori, è tutto a suo carico⁴⁴⁶.

409. Attualmente i fornitori di sistemi sigillanti modulari di Fincantieri sono HTS Hawke e Roxtec le quali, diversamente da altre società, hanno superato i *test* di qualificazione di Fincantieri⁴⁴⁷.

410. In ogni caso, nel corso delle audizioni è stata rilevata una certa resistenza al cambiamento di fornitore da parte della committenza dovuta in particolare alla reputazione che si è formata su un determinato marchio⁴⁴⁸.

411. Un ulteriore ostacolo all'ingresso di un nuovo operatore entrante deriva dalla necessità di costituirsi una rete di distributori nei Paesi in cui opera. Dalle audizioni effettuate è, infatti, emerso che per la domanda assume importanza la possibilità di disporre dei prodotti in oggetto in tempi brevi⁴⁴⁹ e quindi diventa rilevante per un operatore disporre di filiali/distributori a livello locale, con compiti anche di promozione presso la clientela e di offerta di eventuali servizi di assistenza *post* vendita.

412. Dai siti *web* dei principali produttori di sistemi sigillanti modulari risulta una loro presenza con proprie filiali e/o con distributori nei Paesi dove maggiore è la loro attività. La stessa Roxtec dispone di una rete di distribuzione molto capillare a livello europeo, essendo presente con proprie filiali e distributori in quasi tutti i Paesi dell'Unione europea⁴⁵⁰.

413. Tutto quanto sopra riportato ha conferito a Roxtec la capacità di esercitare un potere di mercato, come testimonia anche la circostanza, emersa nelle audizioni, che i sistemi sigillanti modulari prodotti da tale società sono caratterizzati da prezzi più elevati rispetto a quelli dei concorrenti.

414. Roxtec ha sostenuto nelle memorie conclusive che l'assenza di dominanza sarebbe confermata sia dalla circostanza di avere perso un certo quantitativo di ordini nel periodo 2015-2022, sia dall'andamento stabile o addirittura decrescente dei ricavi unitari e dei margini di profitto nel periodo 2017-2022, a dimostrazione che si tratterebbe di un mercato estremamente contendibile. Per quanto riguarda, l'andamento degli ordini persi, si rimanda alla precedente sezione, in cui si analizza la sostituibilità tra sistemi sigillanti modulari e non modulari. In ogni caso, anche a considerare il dato fornito da Roxtec sugli ordini persi rimane il fatto che, nel periodo 2015-2021, essa ha mantenuto quote di mercato sempre al di sopra del 70%.

Quanto all'andamento dei ricavi unitari e dei margini di profitto, dall'analisi di Report disponibili sul sito *web* della società⁴⁵¹ risulta che il suo *turnover* in tale periodo di tempo è stato crescente e che vi è stata una stabilità dei margini, i quali tuttavia si sono attestati a livelli più elevati dei periodi precedenti. In ogni caso, in una situazione di stabile dominanza non ci si attende il miglioramento progressivo degli indici di *performance* aziendale.

⁴⁴⁴ [Doc. 377, verbale RINA.]

⁴⁴⁵ [Doc. 372, verbale Fincantieri ("i nuovi fornitori si propongono, in prima battuta, con quello che hanno a catalogo e, poi, se Fincantieri intravede la possibilità di una fornitura, dopo un'analisi tecnico-certificativa, vengono inseriti nell'elenco dei possibili fornitori. Se invece, ad esito dell'analisi, risulta che i prodotti offerti sono distanti dalle richieste di Fincantieri, per questioni tecniche o di certificazioni, i fornitori possono essere informati in merito alle carenze, specialmente quelle certificative. In ogni caso, è difficile che quando si affaccia un nuovo produttore disponga di tutti i requisiti necessari").

Cfr. anche doc. 504, verbale HTS Hawke, secondo la quale: "vi sono dazi per i prodotti cinesi. Alcuni ostacoli possono essere la necessità di certificati, di un nome e di un marchio riconosciuti nel mercato/settore, i costi di trasporto e i tempi di trasporto, ecc...".]

⁴⁴⁶ [Doc. 372, verbale Fincantieri ("[...] Fincantieri fornisce più che altro un supporto tecnico nella definizione delle specifiche per ottenere la certificazione. Se si trattasse di prodotti veramente innovativi, non presenti sul mercato, Fincantieri potrebbe iniziare una collaborazione").]

⁴⁴⁷ [Doc. 372, verbale Fincantieri: "è ancora in corso l'iter valutativo dei sistemi sigillanti di Wallmax destinati all'attraverso di tubi e che quindi la società non è ancora stata inserita nell'elenco dei fornitori. È stato invece congelato l'iter valutativo dei moduli di Wallmax destinati all'attraversamento di cavi per carenza delle certificazioni".]

⁴⁴⁸ [Doc. 360, verbale Tecnel: "gli ispettori incaricati dagli armatori sono poco propensi al cambiamento e, una volta maturata l'esperienza con un fornitore, difficilmente passano ad un altro fornitore: erano abituati con Roxtec ed erano sicuri con tale fornitore. Nel navale quindi ha giocato a favore di Roxtec la reputazione, la paura del cambiamento e quindi per una nuova società non era semplice proporsi".]

⁴⁴⁹ [Doc. 379. Cfr., altresì, doc. 139, 97.]

⁴⁵⁰ [Roxtec non è infatti presente in soli cinque Paesi dell'Unione europea: Cipro, Malta, Lussemburgo, Lettonia ed Estonia.]

⁴⁵¹ [(https://www.roxtec.com/globalassets/03.-files/quality-and-environment/sustainability-report/roxtec_sustainability_report_21_en.pdf?638158604689516495).]

VII.4. La strategia escludente posta in essere da Roxtec

VII.4.1. Premessa

415. Preliminarmente, si osserva che l'esistenza di una posizione dominante non può privare un'impresa che la detiene del diritto di tutelare i propri interessi commerciali e della facoltà di compiere, entro limiti determinati, gli atti che ritenga opportuni per la protezione di tali interessi. Tuttavia, non sono leciti comportamenti volti ad abusarne. In particolare, comportamenti considerati legittimi sotto il profilo *antitrust* se posti in essere da un'impresa che non detiene una posizione dominante, possono invece rappresentare abusi se adottati da un'impresa in tale posizione. Al riguardo, si può richiamare quanto da ultimo ribadito dalla Corte di Giustizia secondo cui *"l'articolo 102 TFUE vieta, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo. All'impresa che detiene una posizione dominante incombe dunque una responsabilità particolare di non pregiudicare, con il suo comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno"*⁴⁵².

Sull'impresa in posizione dominante grava, infatti, la speciale responsabilità di evitare che il suo comportamento ostacoli lo svolgimento di una concorrenza effettiva nel mercato. Secondo una costante giurisprudenza *"la nozione di sfruttamento abusivo è una nozione oggettiva, che riguarda i comportamenti dell'impresa in posizione dominante atti ad influire sulla struttura di un mercato in cui, proprio per il fatto che vi opera l'impresa considerata, il grado di concorrenza è già sminuito, e che hanno l'effetto di ostacolare, ricorrendo a mezzi diversi da quelli su cui si impernia la concorrenza normale tra prodotti e servizi, fondata sulle prestazioni degli operatori economici, la conservazione del grado di concorrenza ancora esistente sul mercato o lo sviluppo di detta concorrenza"*⁴⁵³ (enfasi aggiunta).

416. In particolare, una concorrenza "normale", basata sui meriti, è quella *"da cui i consumatori traggono profitto mediante prezzi meno elevati, una qualità migliore e una scelta più ampia di beni e di servizi nuovi o più efficienti"* e che, in altri termini, porta ad *"ampliare la scelta dei consumatori immettendo sul mercato nuovi prodotti o aumentando la quantità o la qualità di quelli già offerti"*⁴⁵⁴.

417. Vi è, pertanto, un confine tra comportamenti dettati da una sana concorrenza basata sui meriti e comportamenti anticoncorrenziali, se posti in essere da un'impresa in posizione dominante, qualora costituiscano una pratica estranea ad un regolare gioco concorrenziale nella misura in cui determinano una restrizione della possibilità per i concorrenti di competere efficacemente sul mercato, configurando un abuso di posizione dominante.

418. Nel caso di specie, la documentazione ispettiva agli atti del procedimento conferma che le condotte poste in essere da Roxtec, impresa che detiene una posizione dominante, integrano una complessa strategia abusiva, sostenuta da un chiaro intento escludente. Tra gli altri, si richiama un documento del General Counsel da cui risulta che il suo principale obiettivo per l'anno successivo (*"my main goals for the next fiscal year"*) è quello di continuare a combattere Wallmax fino a ridurne al minimo l'attività (*"Continue fighting Wallmax. Continue reducing their activities to minimum"*)⁴⁵⁵.

Anche i tempi e i luoghi di avvio della strategia escludente confermano l'intento anticompetitivo ad essa sottostante. Infatti, tale strategia ha inizio nel 2015 – ovvero quando Wallmax viene percepita da Roxtec come un serio pericolo (*"a serious stuff"*) in una situazione in cui il brevetto sul modulo è scaduto (*"our patent is gone and what to do?"*) –, con l'avvio delle prime azioni legali proprio in India – dove Wallmax ha i propri stabilimenti produttivi, per bloccare la produzione (*"we decided to attack them there i.e., because if we stop their factory it will be not possible to source their subsidiaries and distributors chain"*) –, e in quanto Roxtec ritiene che sia difficile bloccarne l'ingresso in Europa, considerato anche che i suoi moduli non sono così male (*"Tests from Wallmax shown good products"*)⁴⁵⁶.

419. Le evidenze acquisite in sede ispettiva testimoniano che l'intento escludente, lungi dal costituire l'unico elemento dell'illecito, rappresenta invece il collante della complessiva strategia abusiva adottata da Roxtec, articolata in diverse condotte funzionalmente collegate tra loro e tutte finalizzate a ostacolare l'attività di Wallmax, ossia del concorrente posizionato sul mercato in qualità di *"closest competitor"*, in quanto commercializza sistemi sigillanti dotati di moduli sfogliabili, basati sulla tecnologia oggetto del brevetto scaduto di Roxtec, ritenuti dagli utilizzatori come particolarmente performanti (*"Wallmax has been aggressively approaching Roxtec's customers in several countries of ... disturbing our sales and putting pressure on our prices (their products cost 1 /3 than ours)"*)⁴⁵⁷.

Roxtec ha quindi neutralizzato un operatore potenzialmente in grado di compromettere la posizione di assoluta dominanza acquisita nel mercato.

⁴⁵² [Cfr. sent. CG del 12 gennaio 2023, causa C-42/21, Lietuvos/Commissione; conforme sentenza CG del 25 marzo 2021, Deutsche Telekom/Commissione, C-152/19 P].]

⁴⁵³ [Si vedano le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea n. C-457/10 P del 6 dicembre 2012, nel caso AstraZeneca AB e AstraZeneca plc c. Commissione, racc. digitale, §134 e n. C-413/14 P del 6 settembre 2017, nel caso Intel Corporation Inc. c. Commissione, §135.]

⁴⁵⁴ [Cfr. sent. Consiglio di Stato n. 1580/2023, SIAE/AGCM.]

⁴⁵⁵ [Doc. 274, nonché docc. 275, 202, 284.]

⁴⁵⁶ [Docc. 260, 181 e 71.]

⁴⁵⁷ [Doc. 233.]

420. L'istruttoria, in particolare, ha dimostrato l'esistenza di un illecito articolato e complesso consistente, in primo luogo, in strumentali richieste di registrazione di marchio UE relative all'immagine, in diversi colori, della facciata principale del modulo brevettato, che, come riconosciuto dalla Commissione Ricorso della EUIPO, erano finalizzate a evitare che altri concorrenti potessero avvalersene una volta venuta meno la copertura brevettuale; in secondo luogo, nelle numerose azioni giudiziarie intraprese nei confronti di Wallmax per concorrenza sleale e violazione del Regolamento (UE) n. 2017/1001 sul marchio nell'Unione Europea, intentando in tre anni, tra il 2015 e il 2017, ben sei cause in varie giurisdizioni a livello mondiale contro Wallmax, a cui si devono aggiungere quelle contro i suoi distributori; infine, in azioni volte a screditare Wallmax nei confronti dei clienti, fornendo loro una rappresentazione parziale e talvolta scorretta dei possibili effetti derivanti dalle cause legali in corso⁴⁵⁸, arrivando a definire all'uopo un "Wallmax communication package" volto ad assicurarsi che tali informazioni siano trasferite ai clienti solo oralmente⁴⁵⁹. Le diverse condotte, benché articolate nel tempo e nello spazio, possono quindi essere ricondotte a un unico abuso di posizione dominante, essendo riferibili alla medesima e unitaria strategia economica di Roxtec nello specifico mercato rilevante⁴⁶⁰.

421. Diversamente da quanto sostenuto da Roxtec, le evidenze acquisite non danno conto della preoccupazione o della necessità di tutelare legittimi interessi (ad esempio, rischi di confusione tra prodotti Wallmax e prodotti Roxtec nei confronti dei clienti o reazione all'indebita sottrazione di segreti commerciali da parte di ex dipendenti passati a Wallmax) e, dunque, dell'invocato esercizio del diritto di difesa peraltro costituzionalmente garantito, né confermano la completa buona fede sottesa alle azioni intraprese, tanto che anche successivamente alle pronunce sfavorevoli dei Tribunali di Amsterdam e Rotterdam del 2017, le azioni sono proseguite e nel 2021 Roxtec riconosce che stanno producendo dei risultati tangibili ("*Therefore, we continue pushing with legal actions and such legal actions are giving tangible results*")⁴⁶¹.

In definitiva, la documentazione ispettiva dimostra che l'operatore in posizione dominante non si è affatto limitato a tutelare i propri legittimi interessi.

422. In ogni caso, la giurisprudenza ha chiarito che anche la "reazione all'altrui asserito comportamento illecito non potrebbe tradursi, a sua volta, nella commissione di un illecito "difensivo", dovendo la parte che affermi di essere lesa nella propria posizione giuridica ricorrere agli ordinari strumenti di tutela" che non possono essere applicati al di fuori dei presupposti applicativi tassativamente delineati dal legislatore per perseguire "vantaggi indebiti, quali devono ritenersi quelli discendenti dall'attuazione di pratiche anticoncorrenziali". Spetta, infatti, "alle autorità pubbliche e non a imprese o ad associazioni di imprese private garantire il rispetto delle prescrizioni di legge".

La giurisprudenza ha, altresì, chiamato l'impresa in posizione dominante a "operare nel rispetto dei doveri di solidarietà sociale, che in ambito contrattuale ed extracontrattuale impongono di mantenere sempre un comportamento leale, teso alla salvaguardia dell'altrui utilità nei limiti dell'apprezzabile sacrificio proprio"⁴⁶². Inoltre, la tutela dei propri interessi commerciali da parte dell'incumbent è lecita se attuata, in un'ottica di proporzionalità e ricorrendo a "leciti strumenti di concorrenza incentrati sui propri meriti e il loro efficientamento e poi rivolgendosi all'Autorità [...], ma non abusando della posizione dominante"⁴⁶³.

423. La strategia escludente posta in essere da Roxtec è risultata idonea a restringere una concorrenza basata sui meriti e a produrre un danno alle dinamiche di mercato, in termini di ridotte possibilità di scelta per i clienti e di minor pressione competitiva sui prezzi.

424. Tali conclusioni non si basano solo sull'andamento decrescente del fatturato di Wallmax come osservato da Roxtec, benché una riduzione di circa il 90% nel periodo 2019-2021 risulti particolarmente significativa, ma anche perché tale andamento riflette la decisione di Roxtec di "spingere" sulle azioni legali avviate in diverse giurisdizioni nel mondo, in quanto stanno producendo risultati tangibili⁴⁶⁴.

In tale ottica, è significativo che, come si evince dalla documentazione agli atti, Roxtec legghi sempre i risultati della strategia escludente adottata alla riduzione della pressione competitiva esercitata da Wallmax come conseguenza di "such legal actions"⁴⁶⁵ e non ai benefici in termini di innovazione, qualità e prezzi per i consumatori. Anzi, ancora nel 2021, come testimonia un documento agli atti, Roxtec fotografa la sua situazione di mancanza di innovazione e di debolezza del portafoglio di diritti di proprietà intellettuale ("*lack of innovation at product level and of not having a*

⁴⁵⁸ [Cfr., tra gli altri, docc. 78 e 243.]

⁴⁵⁹ [Doc. 239.]

⁴⁶⁰ [Cfr. Sent. Consiglio di Stato n. 1673/2014.]

⁴⁶¹ [Doc. 250.]

⁴⁶² [Cfr. Sent. Consiglio di Stato n. 1580/2023, SIAE/AGCM e Corte di Giustizia, 7 febbraio 2013, in causa C-68/12.]

⁴⁶³ [Cfr. Sent. Consiglio n. 1673/2014.]

⁴⁶⁴ [Doc. 250.]

⁴⁶⁵ [Doc. 250. Cfr. anche, tra gli altri, doc. 222, slide in power point di settembre 2019: "Indications that WM is getting confined to Indian market, little sales outside India [...]"; doc. 276: "we see signs of them being less active with customers and tradeshows than before and we are under the impression that legal processes are slowing down their business"; doc. 284: "Wallmax losing clients in Italy".]

strong patent and design portfolios)⁴⁶⁶, lamentando la pressione competitiva esercitata dai concorrenti sul livello dei prezzi.

425. Va comunque osservato che la copiosa documentazione prodotta da Roxtec in allegato alla memoria finale non vale a compensare la portata probatoria di senso contrario della documentazione ispettiva raccolta, non potendo dimostrare che l'invocata "assenza di effetti concreti" derivanti dalle condotte poste in essere "era effettivamente la conseguenza dell'incapacità della condotta di produrre simili effetti", né che tali effetti negativi siano stati almeno controbilanciati da benefici anche per i consumatori, in particolare in termini di prezzi, scelta, qualità o innovazione. In ogni caso, l'eventuale assenza – *quod non* nel caso di specie – di effetti escludenti concreti "non può essere considerata sufficiente, di per sé, a escludere l'applicazione dell'articolo 102 TFUE"⁴⁶⁷.

426. L'insieme delle condotte adottate da Roxtec, impresa in posizione dominante, è riconducibile a un'unica, complessa e articolata strategia escludente, attuata in violazione dell'articolo 102TFUE. Sulla base di consolidata giurisprudenza, la riferibilità ad un'unica strategia è condizione sufficiente a configurare tali condotte come un unico abuso di posizione dominante⁴⁶⁸.

VII.4.2. La strategia escludente posta in essere da Roxtec

427. Le condotte poste in essere da Roxtec, descritte in dettaglio nella parte in fatto, sono riconducibili ad una complessa strategia escludente volta a ostacolare l'attività del *closest competitor* al fine di mantenere la posizione dominante acquisita durante il periodo di copertura brevettuale nel mercato dei sistemi passacavo sigillanti modulari. Si ricorda che il brevetto di Roxtec EP n. 0429916B1 relativo al modulo sfogliabile è scaduto a ottobre 2010.

428. Durante il periodo di copertura brevettuale Roxtec ha offerto sul mercato un sistema sigillante dotato di moduli sfogliabili oggetto del brevetto che le ha consentito di "sperimenta[re] una crescita straordinaria"⁴⁶⁹, raggiungendo una posizione di dominanza nel mercato dei sistemi passacavo sigillanti modulari. La clientela ha da sempre percepito Roxtec come operatore che godeva di "un regime di sostanziale monopolio di un mono-fornitore"⁴⁷⁰.

429. Wallmax ha iniziato a operare nel 2011 come piccola realtà imprenditoriale con stabilimenti produttivi solo in India. In questa prima fase, Roxtec, ritenendo Wallmax un concorrente "disturbing for us" ma non ancora "damaging", si è limitata ad acquisire informazioni, in forma anonima, come risulta da una e-mail interna di giugno 2012⁴⁷¹.

430. La situazione cambia quando Roxtec apprende degli accordi di collaborazione in essere tra Wallmax e il gruppo FIMO, società che, come attesta uno scambio interno di e-mail di marzo 2014, può contare su una distribuzione e una reputazione migliore di Wallmax nel mercato italiano. Roxtec quindi, ritenendo che la concorrente sia diventata "more dangerous for different reasons", ravvisa l'opportunità di avviare azioni legali il più presto possibile a livello locale e globale contro i due operatori ("to take legal actions against FIMO/Wallmax asap (Local and global)")⁴⁷².

431. Nel 2015 Roxtec ha dato, quindi, inizio alla propria strategia escludente che ha mirato, evidentemente, a colpire un concorrente troppo pericoloso che stava entrando in Europa. In particolare, a luglio 2015 Roxtec ha depositato le prime azioni legali in India, proprio dove Wallmax ha i propri stabilimenti produttivi, con l'obiettivo di bloccare la commercializzazione dei suoi prodotti.

432. Tre documenti ispettivi di novembre 2015 riguardano tali iniziative e permettono di tracciare la reale *ratio* sottesa alle azioni intraprese da Roxtec nei riguardi di Wallmax. Particolarmente significativo è un appunto manoscritto dell'11 novembre 2015 in cui il Legal Service Manager prende atto della circostanza che la protezione del disegno non è forte e che i test sulle gomme di Wallmax hanno mostrato la bontà dei suoi prodotti e che non è quindi possibile bloccarla in Europa ("Catalogues all out of Europe under FIMO name.

[...]

⁴⁶⁶ [Doc. 198.]

⁴⁶⁷ [Cfr. sent. Consiglio di Stato n. 1580/2023.]

⁴⁶⁸ [Si veda, ex multis, sentenza del Consiglio di Stato n. 1673, dell'8 aprile 2014, nel caso A437 Coop Estense.]

⁴⁶⁹ [Cfr. sito internet www.roxtec.com.]

⁴⁷⁰ [Doc. 110.]

⁴⁷¹ [Doc. 158, scambio di e-mail interno del 16-19 giugno 2012, in cui si legge a proposito di Wallmax che: " ha duplicato i nostri sistemi sigillanti multidiametro [...] ci disturba ma non sappiamo quanto possa essere dannosa" ("had duplicate the identical multidiameter solution exactly the way we do, except for pressed interest to look for an agent here in Singapore and it is disturbing for us, though we are not too sure how damaging can they be").]

⁴⁷² [Doc. 255, scambio di e-mail tra dipendenti Roxtec dell'11 marzo 2014, in cui si legge: "The news is that Wallmax is now distributed by FIMO... I think that the situation became more dangerous for different reason: FIMO have a better distributions and name on the Italian market than Wallmax. Have a stock (Wallmax No). Historically presence in Telecom and Broadcasting segment and Railway. They copied also Comseal I think that we have to take a legal action against FIMO/Wallmax asap (Local and global) Considerations:

- Roxtec today is the standard used in Mobile telecom in our market.

- We are really active in infrastructure and railway market in many applications.

- We started to sell in the fix line applications - Fastweb specification and Telecom Italia spec. (big volumes).

- We always normally protect all the specification we made with Roxtec name where is possible, or describing 'peel of layers module'.

- We have big expectations and forecast to sell a lot of Comseal Solutions, specified in many different projects [...]

I propose a conference all tomorrow to discuss the possible local/global legal actions against FIMO. [.. (enfasi aggiunta).]

Design protection not strong

[...]

Test from Wallmax shown good products

We can't stop them in Europe [...]⁴⁷³.

A ciò fa seguito una e-mail del 23 novembre 2015, da cui emerge che Roxtec ha deliberatamente scelto di colpire Wallmax in India ("We decided to attack them there") proprio perché bloccandole gli stabilimenti di produzione ivi ubicati non potrà rifornire la catena distributiva ("because if we stop their factory it will be not possible to source their subsidiaries and distributors chain")⁴⁷⁴.

Infine, un'e-mail del 25 novembre 2015 dimostra chiaramente che Wallmax è diventata un problema serio [*"a serious stuff"*] per Roxtec, in quanto collabora con FIMO - una società che ha risorse finanziarie, contatti e infrastrutture paragonabili a quelle della stessa Roxtec - in una situazione in cui il brevetto è ormai scaduto ("Our patent is gone and what to do?") e che la giusta linea da seguire è di crearle difficoltà in India solo al fine di togliere di mezzo gli stabilimenti ("The right approach is to give them tough times in India. Just take out the manufactory"). Nella medesima e-mail, gli interlocutori concordano che occorre concentrarsi sull'India ("Yes, the focus is India now")⁴⁷⁵.

433. Priva di pregio è la lettura di tale ultimo documento offerta da Roxtec nel corso dell'audizione finale, secondo cui Wallmax era effettivamente diventato un problema serio [*"a serious stuff"*] avendole indebitamente sottratto informazioni strategiche e presentandosi ai clienti come produttore di passacavi identici a quelli di Roxtec.

Infatti, il tenore letterale del documento - riportato integralmente nella parte in fatto - è inequivocabile e non permette interpretazioni alternative. Né gli allegati alla memoria conclusiva di Roxtec⁴⁷⁶ provano che essa ha agito per tutelare un proprio diritto, a fronte della indebita sottrazione di informazioni commercialmente sensibili, in quanto riguardano per lo più un periodo successivo a luglio 2015, ossia alla data di avvio delle azioni legali presso la Corte di New Delhi (ad esempio E-mail del 2018). Inoltre, le specifiche azioni legali presso il Tribunale di Milano (n. 25522/2019) e presso la Corte di New Delhi, volte a tutelarsi dall'indebita sottrazione di informazioni sensibili, sono state depositate soltanto nel 2019, dopo un sequestro di documenti ("discovery process") disposto dalla Corte di Houston a luglio 2019⁴⁷⁷. A ulteriore conferma di ciò, si può citare un documento del 2017 dove la società considera il passaggio di un cliente importante ai prodotti più economici di Wallmax come "altro campanello d'allarme su concorrenti che entrano nel mercato"⁴⁷⁸.

L'attenta analisi che mette a confronto i costi e i benefici del contenzioso per Roxtec e per Wallmax - illustrata in una tabella elaborata da Roxtec nel 2018⁴⁷⁹ - è incentrata solo sulla riduzione delle risorse finanziarie disponibili e sugli effetti negativi per Wallmax, costretta a passare dalla produzione di moduli arancio/nero a quella di moduli nero/multicolore e altro a seguito delle azioni legali, senza mai menzionare l'esistenza di diritti di Roxtec da tutelare e/o tutelati.

434. Quanto sopra riportato dimostra senza ombra di dubbio il reale intento sottostante alla complessa strategia attuata da Roxtec, intento che caratterizza tutte le condotte di cui si ha evidenza nella documentazione agli atti.

In merito all'intento escludente, di rilievo è anche una presentazione *power point* del servizio legale di Roxtec su Wallmax, riferibile al periodo 2016/2017 (stante lo stato del contenzioso ivi descritto), dove una *slide* ricorda, in premessa, che il proprio portafoglio di IPR non è forte ed è quindi necessario ricorrere a concetti legali alternativi quali la concorrenza sleale ("Our IPR portfolio is not strong (no enforceable patents). We rely on other legal principles (i.e. unfair competition)")⁴⁸⁰.

435. Ma ancora più illuminante è un promemoria del 2021 del General Counsel di Roxtec che riporta riflessioni sull'attuale modulo passacavo Roxtec, in circolazione da oltre trent'anni. In tale documento l'autore riconosce che i concorrenti che imitano il prodotto oggetto del brevetto scaduto ("copycat") stanno recuperando terreno e che con il portafoglio di diritti di proprietà intellettuale in sua dotazione, le azioni legali possono rallentarne la crescita per un periodo, ma di fatto con gli argomenti legali non si possono bloccare. ("Copycat competitors are catching up and with the current IPR portfolio legal actions may slow down their growth for a while but ultimately we will not count with legal arguments to stop them. We can see copycat competitors improving quality; managing to develop successful manufacture methods to produce "multidiameter"; obtaining certificates; obtaining patents; offering software services")

⁴⁷³ [Doc. 181.]

⁴⁷⁴ [Doc. 71.]

⁴⁷⁵ [Doc. 260.]

⁴⁷⁶ [Doc. 598, all. 20-24.]

⁴⁷⁷ [Doc. 40 e 41.]

⁴⁷⁸ [Doc. 89.]

⁴⁷⁹ [Doc. 189.]

⁴⁸⁰ [Doc. 233, presentazione in power point nella quale Roxtec elenca le cause avviate contro Wallmax in Germania, in India e in Italia e le cause da avviare in USA.]

similar to e.g. RTD and; opening subsidiaries or cooperating with distributors to also have global reach [...]." (enfasi aggiunta)⁴⁸¹.

436. In definitiva, diversamente da quanto sostenuto da Roxtec, i documenti agli atti provano inequivocabilmente non solo l'esistenza di un intento escludente sottostante all'iniziativa di Roxtec avviata nel 2015 per bloccare il *closest competitor*, ma anche, come si vedrà più in dettaglio *infra*, che l'intento escludente accompagna e caratterizza tutte le successive condotte in cui si articola la strategia escludente.

Al riguardo, si può richiamare il consolidato orientamento comunitario secondo cui la prova dell'intento anticoncorrenziale dell'impresa in posizione dominante può essere preso in considerazione quale indizio significativo della natura e degli obiettivi illeciti perseguiti dalla strategia attuata⁴⁸².

437. Roxtec, nelle memorie presentate, ha più volte sostenuto che le condotte poste in essere sono state motivate dall'unico intento di difendersi da un concorrente che avrebbe sottratto informazioni commercialmente sensibili, si sarebbe proposto ai clienti proponendo i suoi prodotti come tecnicamente equivalenti a quelli di Roxtec, creando confusione tra i consumatori e minacciato di presentare la segnalazione all'Autorità in caso di mancata acquisizione al prezzo stabilito da Wallmax.

Tale argomentazione non tiene conto del fatto che Roxtec – e non Wallmax – è l'operatore in posizione dominante sul quale grava la speciale responsabilità di agire senza alterare le dinamiche competitive, perseguendo una concorrenza basata sui meriti e che la *"reazione all'altrui asserito comportamento illecito non potrebbe tradursi, a sua volta, nella commissione di un illecito "difensivo", dovendo la parte che affermi di essere lesa nella propria posizione giuridica ricorrere agli ordinari strumenti di tutela"* ⁴⁸³.

438. Né porta a una diversa conclusione il riferimento al doc. 224, invocato da Roxtec per ribadire di avere agito nei confronti dei *copycat* a tutela dei propri diritti, in quanto tale documento proverebbe, a detta della società, l'obiettivo di tutelare la propria reputazione rispetto a prodotti concorrenti di bassa qualità e di evitare rischi di responsabilità in caso di incidenti su sistemi sigillanti in cui sono stati installati moduli di produttori diversi.

In realtà, il documento richiama altri due motivi - non ricordati da Roxtec - sottostanti alla "battaglia" contro i *copycat*, ossia contrastare la *"commodization"* dei sistemi sigillanti che permette di ricorrere a prodotti intercambiabili innescando una concorrenza di prezzo (*"allowing competition with a basis of price only"*) ed evitare che i concorrenti si avvalgano dei risultati degli investimenti sostenuti da Roxtec in diritti di proprietà intellettuale (*"we cannot allow competitors to take advantage of this without consequences"*). È appena il caso di rilevare che il documento invocato da Roxtec è di novembre 2020, mentre in un altro documento interno di febbraio 2021 (doc. 198) la società teme le conseguenze della *"lack of innovation"* in cui si trova. Pertanto, gli investimenti di cui si parla nel doc. 224 non sono attuali in quanto si riferiscono a quelli sostenuti in relazione al brevetto scaduto nel 2010.

439. In ogni caso, va sottolineato che l'intento escludente non è l'unico elemento che dimostra l'illecito, ma vi sono anche le condotte attuative dell'intento effettivamente poste in essere da Roxtec nonché la loro idoneità a restringere una concorrenza basata sui meriti, come di seguito descritto.

VII.4.3. Le richieste di registrazione di marchio all'EU IPO

440. Parallelamente all'avvio dell'azione legale in India, tra luglio e novembre 2015, ossia nel periodo a cui si riferiscono i documenti descritti in precedenza, Roxtec ha depositato sei richieste di registrazione di marchi presso la EU IPO, tutte riguardanti il medesimo disegno "a occhio di bue" in varie combinazioni di colori. Ulteriori tre richieste di marchio UE sono state depositate dalla società nel 2017.

441. Il segno del marchio depositato a "occhio di bue", consistente in una serie di cerchi concentrici in combinazioni alternate di colore, riproduce la facciata principale del modulo sfogliabile e, quindi, raffigura la caratteristica alla base della tecnologia oggetto del brevetto scaduto. Con tali registrazioni, Roxtec di fatto ha inteso proteggere la propria tecnologia, non più tutelata dalla copertura brevettuale, avvalendosi impropriamente del diritto dei marchi.

442. La strumentalità del deposito di marchi è stata accertata dalla Commissione Ricorso dell'EU IPO nella propria decisione dell'8 gennaio 2018 che si è pronunciata - a seguito dell'opposizione di Wallmax - annullando il marchio UE n. 014338735 (nero/blu), in quanto in contrasto con la *ratio* dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del Regolamento, essendo tale norma volta ad evitare che la tutela garantita dal marchio possa concedere al titolare un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche funzionali di un prodotto che un utente potrebbe trovare in prodotti dei concorrenti⁴⁸⁴.

⁴⁸¹ [Doc 198 del 16 febbraio 2021. Nello stesso senso, cfr. doc. 268, in cui in una e-mail interna del 2018 Roxtec ha espresso il proprio disappunto per la decisione della CR di annullare il marchio nero/blu perché, pur non essendo un marchio importante, costituisce un brutto precedente.]

⁴⁸² [Cfr. sentenza Corte di Giustizia del 19 gennaio 2023, caso C-680/20-Unilever, paragrafo 45.]

⁴⁸³ [Cfr. Sent. Consiglio di Stato n. 1580/2023, SIAE/AGCM, Corte di Giustizia, 12 maggio 2022 in causa C-377/2020 e Corte di Giustizia, 7 febbraio 2013, in causa C-68/12.]

⁴⁸⁴ ["[...] [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" (§ 52) (enfasi aggiunta)]

443. Si tratta, infatti, di una norma che garantisce che le imprese non ricorrano al diritto dei marchi per prolungare a tempo indeterminato dei diritti esclusivi relativi a soluzioni tecniche⁴⁸⁵. Al riguardo, come illustrato in dettaglio nella parte in fatto, la CR ha ricordato che l'obiettivo del sistema di protezione dei marchi commerciali è diverso da quello di altri diritti volti a promuovere l'innovazione e la creatività e che tale diversità spiega perché il primo ha carattere indefinito, mentre il secondo è soggetto a un limite temporale. Il ricorso al sistema di protezione del marchio per estendere un diritto esclusivo a beni immateriali, la cui tutela è limitata nel tempo, comprometterebbe le premesse alla base della tutela del marchio.

444. Sempre rimandando alla parte in fatto per ulteriori dettagli, ai fini che qui rilevano, si osserva che nella propria decisione, la CR ha ritenuto che il marchio depositato da Roxtec, ossia il segno "a occhio di bue", rappresenta la principale caratteristica del modulo passacavo sfogliabile, cioè la sua funzione tecnica, mentre le combinazioni di colori, le righe trasversali, ecc..., sono irrilevanti⁴⁸⁶. Pertanto, la registrazione di un marchio che si limita a rappresentare la funzione tecnica di un prodotto, senza ulteriori dettagli ornamentali, è suscettibile di compromettere indebitamente la possibilità per i concorrenti di immettere sul mercato prodotti basati sulla medesima funzione tecnica, ossia, nel caso di specie, moduli passacavo sigillanti sfogliabili e non pregiudica la valutazione effettuata la circostanza, evidenziata da Roxtec, che nel mercato siano presenti altri sistemi sigillanti⁴⁸⁷.

445. La decisione della CR vale a superare le obiezioni di Roxtec, secondo cui "l'unico obiettivo [era] di proteggere l'identità del proprio segno distintivo" a "occhio di bue", in quanto associato al proprio marchio fin dalla costituzione della società, ossia l'"immagine frontale del modulo Multidiametro™ in diversi colori [...]".

446. Rispetto a tale obiezione vale anche ricordare quanto evidenziato dalla CR dell'EUIPO, ovvero che la stessa Roxtec in tale contesto ha ammesso che il deposito del marchio in diverse combinazioni di colori era stato un modo per evitare che i concorrenti potessero avvalersi degli stessi "elementi di design" nel loro marketing⁴⁸⁸.

447. La decisione della CR è stata confermata dal Tribunale dell'Unione Europea con sentenza T-261/18 del 24 settembre 2019, nella quale è stato evidenziato negli stessi termini della CR la *ratio* del Regolamento (UE) n. 207/2009 e il ricorso presentato da Roxtec è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Giustizia, con ordinanza del 12 marzo 2020.

448. Roxtec nelle memorie presentate nel corso del procedimento ha affermato di avere agito in buona fede, nella convinzione che i marchi fossero legittimi e non ostacolassero illecitamente l'ingresso nel mercato di potenziali concorrenti, ricordando che la EUIPO aveva inizialmente accolto le richieste di registrazione, che con decisione del 14 marzo 2017 la Divisione Annullamenti dell'EUIPO aveva respinto la prima richiesta di dichiarazione di nullità presentata da Wallmax relativa al marchio n. 014338735 (nero/blu) e che la CR dell'EUIPO soltanto nel 2018 avesse annullato il marchio nero/blu senza peraltro eccepire la violazione dell'art 52 che permette di rilevare d'ufficio impedimenti assoluti alla registrazione, proprio in caso di malafede.

449. In proposito, vari elementi in atti portano a respingere tali obiezioni. In primo luogo, è evidente che Roxtec, in quanto ideatore della tecnologia multistrato, non poteva non ravvisare, nel momento in cui ha depositato i marchi, una perfetta corrispondenza tra il segno depositato "a occhio di bue" e le caratteristiche tecniche del prodotto rappresentato. Tant'è che, come visto nella parte in fatto e al netto di una stilizzazione necessaria a rendere comprensibile l'immagine, il segno "a occhio di bue" depositato coincide con le rappresentazioni grafiche del modulo multistrato riportate nel brevetto⁴⁸⁹.

⁴⁸⁵ ["[...] serves to prevent trade mark law granting an undertaking a monopoly on technical solutions or functional characteristics of a product which a user is likely to seek in the products of competitors. That approach ensures that undertakings may not use trade mark law in order to perpetuate, indefinitely, exclusive rights relating to technical solutions" (§§ 16 e segg.).]

⁴⁸⁶ ["Moreover, the challenged mark depicts the central most important characteristic of the product. It forms the principal technical concept behind it. All the other aspects of the seal module, the fact that it can be separated into two parts, the fact that it takes the form of a block, the fact that it can assume any colour, are largely irrelevant to its function. Such elements, indeed, can vary greatly without distorting the seal's function. In contrast, the concentric circles representing the end of view of the 'plurality' of layers are an indispensable ('essential') feature of the invention. As for the colours, the EUTM Proprietor itself admits that it has applied for a range of nearly identical applications, which only differ from the challenged mark in their colour and the addition of a horizontal line to depict the separation of the seal into an upper and lower half. All of these marks reproduce the essential feature of the seal, namely the concentric circles being the end view of the removable layers. These different filings cast doubt on the EUTM Proprietor's claim that the 'colours are an important visual feature of the trade mark' (Observations on the grounds of refusal, p.3, § 4). On the contrary, the only important feature are the concentric circles, which make plain the internal structure of the 'plurality of layers' (enfasi aggiunta).]

⁴⁸⁷ ["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 affect a secure connection with a pipe, tube, wire or cable" (§ 49) [...] here are 'other sealing solutions' on the market [...] Nevertheless, registration of a sign consisting of the shape of a product is precluded even if that technical result can be achieved by other shapes" (§ 46).]

⁴⁸⁸ ["[...] admits [...] that the filing of its trade mark [...] in different colour 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 [...]"] (§ 50), "[...] 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" (§ 51); enfasi aggiunta.]

⁴⁸⁹ [Doc. 4, all. 2.]

Proprio per tale corrispondenza alcune registrazioni sono state del resto annullate, non appena Wallmax ha rappresentato tale circostanza alla CR⁴⁹⁰.

450. Inoltre, la buona fede invocata da Roxtec risulta smentita dalla copiosa documentazione ispettiva che dimostra la piena consapevolezza della società di avere, già nel 2015, una copertura brevettuale scaduta e un portafoglio di diritti di proprietà intellettuale debole, oltre che la volontà di contrastare l'ingresso o l'espansione di un nuovo operatore che produceva moduli basati sulla tecnologia oggetto del brevetto scaduto, ritenuti dalla stessa qualitativamente "non male" e con prezzi più competitivi⁴⁹¹.

451. Esclude l'asserita buona fede di Roxtec anche la tempistica dei depositi dei marchi presso l'EUIPO, che mette in evidenza la strumentalità di acquisire ulteriori diritti di privativa al fine di impedire l'utilizzo della tecnologia brevettata da parte di altri operatori (come del resto confermato dalla CR dell'EUIPO). Infatti, la società aveva già depositato nel 2008 il marchio nella combinazione di colori blu/nero dalla stessa sempre usato per i propri prodotti, mentre le successive richieste di registrazione sono avvenute a luglio e a novembre 2015, ossia sette anni dopo la prima richiesta, oltre che nel 2017, solo quando altri competitor si sono affacciati sul mercato offrendo sistemi sigillanti con moduli sfogliabili in diverse combinazioni di colori, peraltro mai utilizzate da Roxtec⁴⁹².

452. Depone in tal senso la stessa circostanza che sempre a ottobre 2015, Roxtec ha depositato anche il marchio UE nei colori arancio/nero, ossia quelli utilizzati da Wallmax per i propri prodotti, essendo perfettamente a conoscenza di tale circostanza.

Peraltro, il deposito del marchio in tale combinazione di colore avviene proprio quando Roxtec viene a conoscenza del fatto che il suo tentativo di bloccare alla radice l'attività produttiva di Wallmax con la causa in India non va in porto in quanto il giudice, dopo aver inizialmente accolto l'istanza di inibitoria con sentenza del 21 luglio 2015, ha sospeso la stessa solo dopo tre mesi, con sentenza del 14 ottobre 2015 e addirittura senza alcuna impugnativa da parte di Wallmax⁴⁹³.

Anche tale marchio è stato annullato dalla CR dell'EUIPO con decisione del 16 novembre 2018⁴⁹⁴, in quanto ritenuto in violazione dell'articolo 7(1)(e)(ii) del Regolamento (UE) n. 2017/1001 con le medesime motivazioni sull'impossibilità di registrare un marchio che rappresenta la funzione tecnica di un prodotto e il ricorso di Roxtec davanti al Tribunale dell'UE è stato respinto con sentenza del 15 luglio 2021 (T-261/18).

453. Nella propria decisione la CR, nel ribadire che il segno per cui è stato richiesto il marchio si limita a rappresentare le caratteristiche del modulo che svolgono una funzione tecnica, ha evidenziato che se una particolare tecnologia è diventata di pubblico dominio, tale tecnologia non può beneficiare di una protezione a tempo illimitato attraverso la registrazione del marchio e ciò si applica a prescindere dall'esistenza di altre possibili tecnologie che svolgono una funzione simile⁴⁹⁵.

La CR ha, inoltre, evidenziato nella propria decisione che Roxtec ha utilizzato i marchi UE depositati in azioni legali contro altre imprese e che la società ha avviato procedimenti contro Wallmax in diversi paesi sia per ipotesi di concorrenza sleale che per ipotesi di violazione di un marchio⁴⁹⁶.

454. La tempistica del deposito del marchio nella combinazione di colore arancio/nero è, di per sé, indicativa del tentativo della società di utilizzare strategicamente, mediante l'avvio di azioni giudiziarie contro Wallmax, il diritto sui marchi europei per impedire che tale operatore potesse commercializzare sistemi sigillanti dotati di moduli sfogliabili basati sulla tecnica oggetto del brevetto scaduto. È di tutta evidenza, infatti, che Roxtec mira a colpire, in primo luogo, il prodotto del principale concorrente offerto sul mercato in una colorazione (arancio /nero) differente dalla propria (blu/nero), al fine di bloccare il commercio paventando, in successivi giudizi, contraffazioni di marchio.

⁴⁹⁰ [Ciò è dimostrato dalle rappresentazioni grafiche presenti nella copia del brevetto n. EP n. 0429916B1 (Figg. 4 e 7 del brevetto), che mostrano la faccia del modulo in vista prospettica, ossia il segno "a occhio di buca" depositato da Roxtec (doc. 4, all. 2) presso la EUIPO, immagini che illustrano graficamente la tecnologia multistrato brevettata in combinazioni di colore.]

⁴⁹¹ [Tra gli altri, doc. 233.]

⁴⁹² [Di rilievo è anche la circostanza che la richiesta di registrazione di marchio EUE relativa al disegno "a occhio di buca" nella combinazione di colori arancio/nero è stata depositata da Roxtec l'11 novembre 2015, quando la società era perfettamente a conoscenza della presenza sul mercato dei moduli passacavo di Wallmax aventi i medesimi due colori e aveva iniziato a preoccuparsi seriamente del suo ingresso sul mercato e subito dopo che lo stesso giudice della Corte di New Delhi, nel caso n. 2072/2015, dopo tre mesi ha sospeso l'inibitoria concessa, senza alcun intervento di Wallmax. Cfr. doc. 233, in cui si legge: "Wallmax products are identical in shape and size to Roxtec's but in orange color".]

⁴⁹³ [Doc. 8, all. 1-4.]

⁴⁹⁴ [Doc. 30, all. 1.]

⁴⁹⁵ ["The EUTM [Roxtec] proprietor acknowledges that the figurative trade mark resembles one side of the product depicted two-dimensionally. [...] there is nothing appealing from an aesthetic point of view and all of the figurative characteristics of the contested trade mark perform a technical function. Therefore the trade mark in fact reproduces one possible perspective of the product. Furthermore the fact that there are other types of sealing modules is of no relevance. If a particular technology protecting specific sealing module has fallen into public domain, the technology shall not benefit from an indefinite extension of protection through trade mark registration and this will apply despite whether or not there are other possible technologies available in order to obtain a similar result or not".]

⁴⁹⁶ ["[...] the applicant [Wallmax] has also demonstrated in the present case that EUTM proprietor, in fact, uses its figurative trade marks in legal actions against other undertaking. The EUTM proprietor filed proceedings against the applicant in different countries, sometimes also based on unfair competition law, but also based on its trade mark".]

In questa fase, quindi, Roxtec cerca di preconstituersi un inesistente diritto di proprietà intellettuale (marchio di forma su colorazione arancio/nero) al solo fine di prorogare l'esclusiva brevettuale ormai scaduta e di far valere in giudizio tale esclusiva.

455. A propria difesa, Roxtec ha sostenuto di avere utilizzato i marchi depositati nelle diverse combinazioni di colore allegando, nelle memorie conclusive a sostegno di ciò, una serie di fotografie di *dépliant* dei suoi prodotti⁴⁹⁷.

In realtà, dall'analisi di tali fotografie non risulta provato quanto sostenuto da Roxtec, la quale invece:

- ha utilizzato il solo colore arancio come sfondo di un *dépliant* per pubblicizzare un prodotto diverso dal modulo sfogliabile, senza utilizzare invece il segno "a occhio di bue" nella combinazione di colori arancio/nero;
- ha utilizzato un segno molto stilizzato del marchio nelle combinazioni nero/bianco per pubblicizzare diversi *gadgets* (borse, cappelli, ecc.). Al riguardo, si ricorda che, come indicato nella parte in fatto, il marchio in tale combinazione di colori non è stato annullato in quanto Roxtec ha rinunciato a impiegarlo per commercializzare i moduli passacavo;
- ha utilizzato il segno "a occhio di bue" solo per la commercializzazione dei moduli destinati al settore *marine*. Al riguardo, tuttavia, si rileva che i segni in tale combinazione di colori (e in altre) sono ancora in vigore, in quanto non vi è stata l'opposizione di concorrenti.

456. Irrilevante è quanto sostenuto da Roxtec, secondo cui sarebbe priva di fondamento l'ipotesi di una strategia escludente avente lo scopo "di prorogare la protezione brevettuale e mantenere il monopolio di cui aveva goduto finché il Brevetto era in vigore", in quanto il brevetto è stato convalidato solo in Svezia, Germania, Austria, Paesi Bassi e Gran Bretagna e non anche in Italia e in India dove opera Wallmax. Secondo Roxtec, pertanto, qualsiasi impresa avrebbe potuto produrre e vendere in Italia i sistemi di sigillatura basati sulla tecnologia di Roxtec in vigenza del brevetto.

457. Al riguardo, si ricorda che la documentazione agli atti dimostra chiaramente che la società, nel periodo di tempo considerato, ha adottato la propria strategia escludente come se il brevetto valesse in tutti i Paesi, compresa l'Italia.

Tant'è che la strategia escludente è iniziata a brevetto scaduto e non appena Wallmax è stato considerato un concorrente potenzialmente pericoloso⁴⁹⁸. Inoltre, le *e-mail* illustrate in precedenza mostrano chiaramente la preoccupazione di Roxtec per l'ingresso di Wallmax in Italia, dopo la scadenza del brevetto.

In ogni caso, sarebbe stato molto penalizzante per qualsiasi impresa iniziare un'attività produttiva nella consapevolezza di poter commercializzare i propri prodotti solo in alcuni Paesi e non in altri in vigenza del brevetto. In realtà, le motivazioni sottostanti alla strategia di Roxtec sono chiaramente dichiarate in una presentazione in *power point* agli atti in cui Wallmax viene definita come un concorrente che contatta i clienti della stessa Roxtec in diversi Paesi, disturbando le vendite ed esercitando una pressione competitiva sui suoi prezzi ("Wallmax has been aggressively approaching Roxtec's customers in several countries of ... disturbing our sales and putting pressure on our prices (their products cost 1 /3 than ours)")⁴⁹⁹.

458. Inconferente è, inoltre, quanto evidenziato da Roxtec a propria difesa, da ultimo nell'audizione del 5 giugno 2023, ovvero che la mancanza di malafede della propria condotta sarebbe dimostrata dal fatto di non avere mai attivato azioni escludenti contro altri concorrenti, come ad esempio Brattberg o Caiola, ma solo contro Wallmax e altre imprese considerate "copycat".

In realtà, come detto e come risulta evidente dalla documentazione istruttoria, le condotte escludenti di Roxtec sono state poste in essere nei confronti di Wallmax in quanto impresa che tentava di espandersi producendo moduli caratterizzati dalla tecnica sfogliabile oggetto del brevetto scaduto, commercializzati in Unione europea a prezzi ritenuti competitivi⁵⁰⁰. Diversamente, operatori come MCT Brattberg, come illustrato nella parte in fatto, producono sistemi sigillanti dotati di moduli la cui adattabilità è assicurata da tecniche diverse da quella brevettata da Roxtec mentre la società Caiola, secondo le informazioni dalla stessa fornite nel corso del *market test*, produce macchinari e attrezzature per la produzione di moduli passacavo di materiale diverso dalla gomma EPDM utilizzata da Roxtec e Wallmax⁵⁰¹.

459. Priva di pregio è la tesi di Roxtec volta a sostenere che la registrazione dei marchi non impediva ai concorrenti di produrre moduli sfogliabili, senza ricorrere al disegno "a occhio di bue".

Di fatto, come risulta dalla documentazione agli atti, Roxtec ha avviato azioni legali (anche a livello mondiale) solo nei confronti di produttori di moduli sfogliabili basati sulla tecnologia oggetto del brevetto scaduto, la cui rappresentazione grafica è il disegno "a occhio di bue", senza che tale segno possa beneficiare di una tutela specifica, come risulta dalle decisioni citate in precedenza.

⁴⁹⁷ [All. 9 al doc. 598.]

⁴⁹⁸ [Tra gli altri, docc. 105, 222, 233, 249.]

⁴⁹⁹ [Doc. 233. Doc. 105, e-mail del 9 novembre 2020 "[...] Attenzione su impianti [nome impianto] water mist dove [nome prodotto] proposto da Wallmax costa il 25% in meno (proposta ...)".]

⁵⁰⁰ [Peraltro, la stessa CR dell'EUIPO, come si dirà in dettaglio infra, ha sostenuto l'irrelevanza della presenza sul mercato di tecnologie alternative ai moduli sfogliabili oggetto del brevetto scaduto, ai fini della valutazione negativa del deposito di marchi UE ("Furthermore the fact that there are other types of sealing modules is of no relevance").]

⁵⁰¹ [Doc. IMP44.]

460. Né appare condivisibile quanto sostenuto da Roxtec in merito al documento 238bis, secondo cui la raccomandazione del General Counsel ivi contenuta sarebbe stata volta a incoraggiare l'uso dei marchi per evitare il rischio di revoca per mancato uso e proverebbe l'esistenza di una sana concorrenza basata sui meriti.

In realtà, si tratta di un verbale del Consiglio di Amministrazione di Roxtec del 10 novembre 2017, avente in realtà ad oggetto "§ 2. *Aspetti economici. (a) Aggiornamento Wallmax*" e che – in modo eloquente – collega la necessità di rafforzare in prospettiva, nell'uso commerciale (pubblicità, brochure, ecc.) di Roxtec, il segno "a occhio di bue" alla circostanza, riportata con preoccupazione nel verbale, che Wallmax "risponde alle misure legali in ogni giurisdizione e continua con il proprio marketing aggressivo nei confronti dei nostri clienti"⁵⁰². In altri termini, la raccomandazione è di utilizzare il segno in questione nel futuro marketing di Roxtec, al fine di alimentare il carattere distintivo del segno in questione, ossia di farlo associare ai moduli Roxtec, perché tale è la via per accrescere artificialmente la protezione brevettuale di una tecnologia oramai scaduta e quindi giuridicamente non più tutelabile⁵⁰³.

È evidente quindi che l'oggetto del documento riguarda le precise reazioni di Wallmax alla strategia "offensiva" di Roxtec e, comunque, la lettura offerta in ultima analisi dalla società conferma che vi era addirittura un "rischio di revoca per mancato uso" e ciò priva di valore l'esigenza più volte invocata da Roxtec di agire semplicemente a tutela di legittimi interessi.

E ancora nel 2018, Roxtec risulta contrariata dalla decisione di annullamento del marchio nero/blu da parte della CR dell'EUIPO non tanto per il marchio in sé, ritenuto poco importante, ma perché tale decisione costituisce un precedente scomodo⁵⁰⁴. Ciò dimostra la consapevolezza di Roxtec di avere agito per "tutelare" marchi che non usa, depositati al fine di precluderne l'utilizzo ai concorrenti, come anche affermato dalla CR dell'EUIPO⁵⁰⁵.

461. Di fatto, il deposito di marchi presso l'EUIPO e la successiva azione legale avviata contro tale società presso il Tribunale di Amburgo, di cui si dirà in seguito, ha avuto l'effetto di indurre Wallmax a bloccare la propria produzione di moduli arancio/neri per passare alla produzione di moduli nero/multicolore e ciò ha comportato una serie di svantaggi di natura economica per la società, svantaggi riconosciuti dalla stessa Roxtec. Depongono in tal senso una slide di novembre 2017 e un documento del 2018 agli atti del procedimento, in cui viene evidenziato da Roxtec che tale passaggio ha comportato per Wallmax la necessità di investire in un nuovo marketing, di acquisire nuovi certificati, di allestire un nuovo assetto tecnico⁵⁰⁶. Dalla documentazione emerge la consapevolezza di Roxtec che il cambiamento della linea di produzione, reso necessario a seguito del deposito del marchio EUIPO e dalla successiva azione legale intrapresa, ha comportato per Wallmax un aumento dei costi di produzione.

462. In definitiva, contrariamente a quanto sostenuto da Roxtec a propria difesa, le citate decisioni della CR, ormai passate in giudicato, confermano che con le suddette richieste di registrazione Roxtec ha tentato indebitamente di prolungare la tutela offerta dal brevetto oltre il limite temporale previsto dalla relativa disciplina, preconstituendosi un portafoglio di diritti di proprietà intellettuale sul disegno a "occhio di bue" con il quale ha cercato di impedire l'ingresso di un concorrente, mediante l'avvio di azioni legali basate anche sulla protezione di tale portafoglio.

463. Nessun rilievo può, del resto, avere la mancata contestazione di una ipotesi di impedimento assoluto alla registrazione di un marchio per malafede (articolo 52) invocata da Roxtec nelle memorie conclusive, in quanto né la CR nel 2018, né il Tribunale di Milano nella sentenza del 28 maggio 2021 si sono pronunciati in base alla documentazione ispettiva disponibile solo in questa sede su cui poggiano le valutazioni in oggetto e che permette in modo incontrovertibile di connotare in senso anticoncorrenziale le condotte di Roxtec.

VII.4.4. Ulteriore articolazione della strategia escludente

464. Parte della strategia escludente di Roxtec riguarda l'avvio di un complesso contenzioso contro Wallmax, in varie giurisdizioni. Significativa è la circostanza che Roxtec in due anni - dal 2015 al 2017 - ha avviato ben sei azioni legali contro la concorrente tutte basate su ipotesi di violazione dei marchi e concorrenza sleale e altre azioni legali contro i suoi distributori.

Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto da Roxtec, dalla documentazione agli atti non vi è affatto evidenza che la maggior parte delle azioni legali contro Wallmax le siano state favorevoli.

465. In particolare, Roxtec ha avviato a luglio 2015 due azioni legali presso la **Corte di New Delhi**, la cui genesi è stata descritta in precedenza. Tali cause sono state riunite in un unico giudizio, ancora pendente dopo circa otto anni. Di fatto, Wallmax può continuare a svolgere la propria attività produttiva ma per fare ciò è costretta a sostenere elevati costi di difesa avendo Roxtec proseguito nell'azione legale.

Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto da Roxtec nella memoria conclusiva, ad esito di un sopralluogo presso gli stabilimenti produttivi di Wallmax deciso dal giudice indiano, non è stato trovato materiale pubblicitario della società

⁵⁰² [Doc. 238bis, traduzione, verbale Roxtec in cui, tra l'altro, il General Counsel riferisce "di altri procedimenti giudiziari [contro Wallmax] per cui [...] ha sottolineato l'importanza da parte nostra di rafforzare l'uso del design "a occhio di bue" nel marketing e nello sviluppo del prodotto. Un maggiore uso del "design a occhio di bue" aumenta la protezione dei nostri diritti di proprietà intellettuale".]

⁵⁰³ [Doc. 238bis.]

⁵⁰⁴ [Doc. 268.]

⁵⁰⁵ [Par. 46 della decisione della CR.]

⁵⁰⁶ [Docc. 216 e 189.]

che copiava quello di Roxtec ("we [...] *did not find any stocks/publicity material/inventory belonging to Wallmax*"; "[...] *the punch line of the plaintiff (Roxtec) 'We Seal Your World' has not been used by the defendant (Wallmax) in their slide or any other place*")⁵⁰⁷.

466. A febbraio 2016, Roxtec si è attivata presso il **Tribunale di Amburgo**, dopo essere venuta a conoscenza della partecipazione di Wallmax alla Fiera di Norimberga. La documentazione agli atti testimonia chiaramente la volontà di Roxtec di ostacolare l'espansione di Wallmax mediante un contenzioso e la proposta di avviare una causa per concorrenza sleale contro la concorrente, a tal fine proponendosi di ricercare prove notarili della effettiva partecipazione di Wallmax all'evento. La scelta di ricorrere alla Corte di Amburgo risulta esplicitamente dettata dal fatto che le corti tedesche sono più favorevoli alle cause di concorrenza sleale e che, pertanto, un successo dell'azione legale in Germania può essere la chiave per colpire Wallmax in altri paesi europei ("*that can be a key to hit them in Europe, as the German courts are the most liberal when it comes to judge cases of unfair competition*")⁵⁰⁸.

Pertanto, ancora una volta, la documentazione agli atti dimostra chiaramente che il reale obiettivo di Roxtec è di colpire l'ingresso/espansione di Wallmax in Europa e che la Fiera di Norimberga rappresenta l'occasione per farlo, peraltro proprio nella giurisdizione favorevole, dopo che nel 2015 Roxtec aveva agito in India in quanto riteneva di non riuscire a bloccarla in Europa⁵⁰⁹.

467. Va inoltre considerato che il Tribunale, sulla base di un *affidavit* di un dipendente di Roxtec, con Ordinanza di dicembre 2016 ha bloccato temporaneamente, per ipotesi di concorrenza sleale e/o violazione della normativa sui marchi, la promozione e commercializzazione in Germania dei prodotti di Wallmax.

Tuttavia, a seguito del ricorso di Wallmax, la Corte di Amburgo nel 2019 emetterà una sentenza di riforma di tale Ordinanza, escludendo l'ipotesi di concorrenza sleale⁵¹⁰ ma confermando l'inibitoria per la commercializzazione dei moduli arancio/nero sul presupposto della mancanza dell'annullamento definitivo del marchio UE n. 14784375⁵¹¹. Il marchio, infatti, era già stato annullato dalla CR dell'EUIPO con sentenza del 16 novembre 2018, su ricorso di Wallmax, ma il giudice tedesco ha ritenuto che non vi fossero sufficienti evidenze circa l'annullamento effettivo del marchio, essendo ancora pendente il ricorso di Roxtec presso il Tribunale europeo⁵¹². La causa è ancora pendente nel merito.

468. Gli obiettivi di Roxtec, escludenti e defatigatori della capacità competitiva di Wallmax sottostanti alla suddetta azione giudiziaria - fondata anche sulla impropria registrazione dei marchi - risultano essere stati raggiunti, se si considera che la commercializzazione dei moduli arancio/neri di Wallmax è stata bloccata in Germania e la società ha dovuto investire risorse, in termini di costi e tempi dedicati alla difesa. Peraltro, come risulta da documenti interni della società di novembre 2017, Wallmax, in seguito all'Ordinanza del Tribunale di Amburgo ("*legal processes versus the orange module, including successful injunction in Germany, seems to have forced Wallmax to stop selling and market orange module*"), aveva rinunciato alla produzione di moduli arancio/nero, con i quali aveva esordito sul mercato,

⁵⁰⁷ [Doc. 8, all. 3.]

⁵⁰⁸ [Doc. 262, scambio interno di e-mail del 18-19 febbraio 2016.]

⁵⁰⁹ [Doc. 181 ("*[...] test from Wallmax shown good products. We can't stop them in Europe*"), 71 ("*we decided to attack them there [...] because if we stop their factory it will be not possible to source the [...] distributor chain*") e 260 ("*the focus is India now*").]

⁵¹⁰ [Doc. 11, all. 4bis. Nella sentenza sopra citata, la Corte di Amburgo ha dichiarato: "1. *The sealing modules and casing pipes marketed by the Respondent [Wallmax] are not unfair under Section 4(3)(a) and/or (b) of UWG. Although the Senate is of the opinion that the products marketed by the Applicant [Roxtec] are competitively unique from the point of view of the relevant circles of experts ([a] below). It can also be assumed that the Respondent imitated these products with the challenged product features ([b] below). However, there are no special competitive circumstances that made the Respondent's actions appear unfair ([c] below)*", dove il punto [a] riporta, fra l'altro: "The present case is based on the assumption that the Applicant's characteristics of the sealing modules and casing pipe are competitively unique, whereby in the present case this is mainly due to the common design elements of the various products. [...]"; il punto [b] riporta: "The challenged sealing modules and the further challenged casing pipe also prove to be replicas of the products marketed by the Applicant, although the latter, in view of the fact that the Respondent uses the colour orange instead of the indisputably origin-indicating colour blue, is not to be regarded as almost identical, but rather as a reproduction. [...]"; il punto [c] riporta: "There are, however, no special competitive circumstances that would make the offer of the imitated product appear unfair in the sense of Section 4(3) of UWG. Neither a misrepresentation of origin [...] necessary for the implementation of the prohibition in Section 4(3)(a) of UWG, nor an exploitation of reputation [...] or damage to reputation within the meaning of Section 4(3)(b) of UWG [...] occurs. No hindrance can be identified [...]".

"2. *Nor are there any claims under Sections 3, 5(1) Clause 2, No. 1, (2) of UWG. On the basis of the above, the assumption of an - even indirect - misrepresentation of origin cannot be considered. Accordingly, it cannot be established that the market concerned is being misled as to the origin of the products*" (enfasi aggiunta).]

⁵¹¹ [Doc. 11, all. 4bis: "3. *However, with regard to the Respondent's sealing modules listed in the application under 1), the Applicant is entitled to injunctive relief from the EU trademark 014784375 from Art. 9(2)b) UMW. It has been authorised by Roxtec to assert the rights under that trademark in its own name. The legal interest required for such representative action stems from the fact that it markets the Roxtec products in Germany as a subsidiary of Roxtec*" (enfasi aggiunta).]

⁵¹² [Come detto, la decisione della CR è stata confermata dal Tribunale europeo con sentenza del 15 luglio 2021. Al momento della sua decisione, la Corte di Amburgo ha ritenuto che: "No manifest inability to protect can be established with overwhelming probability. The Senate has no sufficient evidence that the trademark EU 014784375 is safe or that it is ready for cancellation with the required high degree of probability. The Board of Appeal of the EUIPO based its cancellation decision on Art. 7(1)(e)(ii) EUTMR. However, the Applicant, who won in the first instance before the EUIPO, opposes this with considerable arguments, as can be seen from the decisions filed as Annexes ASt 15 and BB 24. The Senate is unable to predict the outcome of the proceedings before the CFI and therefore does not consider the success of the Respondent to be at all ruled out, but it is also not as good as certain".]

optando per la produzione di moduli nero/multicolore, sostenendo notevoli aumenti dei costi di produzione e di marketing⁵¹³.

469. A dicembre 2016 Roxtec ha avviato un'azione legale presso il **Tribunale delle Imprese di Milano** sempre per le stesse ipotesi di violazione⁵¹⁴. Come risulta da uno scambio interno di *e-mail* del 4 gennaio 2017, Roxtec, nel commentare positivamente il blocco delle attività di Wallmax in Germania, osserva che tale situazione metterà in difficoltà Wallmax anche in Italia, dove è stata appena avviata l'azione legale in questione. Nella *e-mail* si evidenzia, altresì, che la situazione giudiziaria in atto possa essere un utile argomento da spendere con i clienti disposti ad acquistare i prodotti Wallmax, come si vedrà *infra*.

470. Il Tribunale di Milano con sentenza del 28 maggio 2021 (di cui al procedimento n.r.g. 69854/2016), ha rigettato la domanda di Roxtec avanzata per concorrenza sleale salvo che per i soli moduli arancio/neri, la cui produzione da parte di Wallmax era nel frattempo cessata.

Al tempo stesso, come illustrato in dettaglio nella parte in fatto, Wallmax ha avviato a novembre 2017, presso il medesimo Tribunale, una causa di accertamento negativo della sussistenza di concorrenza sleale per i moduli nero/multicolore (procedimento n.r.g. 52949/2017) che aveva iniziato a produrre e commercializzare. Il Tribunale di Milano ha accolto, con sentenza del 20 luglio 2021, la posizione di Wallmax riconoscendo che la produzione dei moduli nero/multicolore non costituisce concorrenza sleale per imitazione servile. Anche in tale ultima sentenza, inoltre, è stata esclusa l'esistenza di concorrenza sleale da parte di Wallmax per i profili di appropriazione di pregi e agganciamento, concorrenza parassitaria e contraffazione di marchi e di modelli registrati.

471. Entrambe le sentenze sono state impugnate e, quindi, il contenzioso risulta ancora in corso.

472. La portata escludente delle azioni giudiziarie nei confronti di Wallmax è rafforzata dalla circostanza che Roxtec ha contestualmente agito in via legale anche nei confronti dei distributori di Wallmax.

Infatti, in Italia Roxtec tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017 inizia una causa anche contro 4C Innovation, una società con cui Wallmax aveva stipulato a settembre 2016 un contratto di distribuzione esclusiva della gamma di prodotti destinati al settore marino⁵¹⁵.

Il risultato della causa avviata da Roxtec è stato di privare Wallmax del suo distributore, in quanto ad aprile 2017 4C Innovation S.r.l., Roxtec Italia S.r.l. e Roxtec AB stipulano una "dichiarazione congiunta" al fine di "risolvere il contenzioso pendente tra loro", in base al quale "4 C Innovation si è impegnata a cessare immediatamente e a non più riprendere la vendita, la distribuzione e/o la promozione di prodotti Wallmax"⁵¹⁶.

473. A luglio 2017 Roxtec ha avviato una causa presso la **District Court Southern District of Texas** di Houston, non solo contro Wallmax S.r.l., Wallmax USA Corp. ma anche contro il distributore Britmar Marine Ltd per concorrenza sleale, violazione del marchio e indebito arricchimento.

Da uno scambio interno di *e-mail* di marzo 2017, risulta che il Consiglio di amministrazione di Roxtec aveva deciso di avviare tale azione legale, approfittando del momento favorevole dovuto alla sentenza della Corte di Amburgo e alla circostanza che il distributore italiano di Wallmax ha sospeso le vendite⁵¹⁷.

474. La causa si è conclusa solo nel 2022 con un *settlement agreement* con cui Roxtec si è impegnata a non avviare ulteriori azioni legali contro Wallmax sulla base delle medesime contestazioni. Secondo quanto comunicato da Wallmax, benché Roxtec avesse rinunciato al procedimento con giuria inizialmente richiesto, le spese di difesa erano preventivate in circa 250.000-300.000 euro⁵¹⁸. Ciò spiega perché Wallmax abbia accettato l'accordo impegnandosi a

⁵¹³ [Docc. 189, 216, 235, 236.]

⁵¹⁴ [Doc. 144: "This means that Wallmax can't sale or market products in Germany nor appear in exhibitions or have any commercial activities related to the copied products in the territory of Germany. The measure will be in force until (and if) the judge decides to lift it which may be: a) if Wallmax challenges the injunction and the Judge is convinced by their arguments (unlikely); b) at the end of the court case (which will start now and may last more than a year) if the judge is convinced on Wallmax's argument on the merits of the case (also unlikely judging by the result of the injunction). [...] This will put a lot of pressure on Wallmax because they will be unsure about the outcome of the case in Italy. On the other hand, we can add this as a sales argument all over the world to challenge customers willing to buy Wallmax" (enfasi aggiunta).]

⁵¹⁵ [Doc. 263bis ("[...] abbiamo intentato una causa in Italia contro il loro distributore che ora lascerà la distribuzione dei prodotti Wallmax").]

⁵¹⁶ [Doc. 233: "Furthermore, Wallmax's distributor in Italy has offered to stop selling Wallmax in order to settle the legal proceedings we brought against them"; cfr. anche docc. 60 e 62.]

⁵¹⁷ [Doc 228: "Roxtec has sued competitor Wallmax in India, Italy, and Germany and US on IPR infringement and unfair competition. Momentum has being-gained in Germany as local court ruled in favour of Roxtec, granting an interim injunction banning Wallmax from the German market. Furthermore, Wallmax's distributor in Italy has offered to stop selling Wallmax in order to settle the legal proceedings we brought against them.

Wallmax continue to be active worldwide despite ongoing legal actions and we have recently seen them appear in several new markets including China, Canada the UK and Turkey.

Management propose and seek Roxtec AB Board of Directors approval on taking advantage of the positive momentum gained in Italy and Germany by suing Wallmax distributors in the US (FIMO), given that a thorough background check of FIMO and Wallmax are made".

Cfr. anche 276 in cui si legge: "[...] WM are responding to all legal actions and continue to be active on the market worldwide even if we see signs of them being less active with customers and tradeshows than before and we are under the impression that legal processes are slowing down their business" e doc. 233.]

⁵¹⁸ [Doc. 548.]

non commerciare più i moduli arancio/neri che, come detto, non produce più dal 2017 e che non ha mai venduto negli USA.

Contrariamente a quanto sostenuto da Roxtec nelle proprie memorie, la conclusione di tale azione legale con un accordo che presuppone reciproche concessioni esclude, per definizione, una pronuncia favorevole a una parte sola.

475. A ottobre 2017 vi è il ricorso di Roxtec contro Wallmax presso il **Tribunale di Amsterdam**, per violazione del diritto di *copyright* nella produzione di moduli arancio/nero, rigettato con sentenza del 3 novembre 2017, nella quale è stata esclusa l'ipotesi di concorrenza sleale per imitazione servile da parte di Wallmax⁵¹⁹. Il Tribunale ha invece evidenziato la malafede nell'agire di Roxtec, la quale, in violazione dell'articolo 21 del DCCP (obbligo di verità), non aveva menzionato, nell'atto di citazione e/o nella richiesta di sequestro, che il brevetto era scaduto⁵²⁰. Anche la causa presso il Tribunale di Amsterdam ha interessato il distributore olandese di Wallmax.

476. In proposito, irrilevante è la tesi di Roxtec, sostenuta nella memoria conclusiva, di aver agito in assoluta buona fede sulla base di un pronostico di successo del 70% ricevuto dal proprio legale contenuto in un'e-mail del 31 agosto 2017 e di non avere presentato appello contro tale decisione a seguito dell'impegno di Wallmax di rinunciare a commercializzare i moduli arancio/nero⁵²¹.

Infatti, la prima affermazione è messa seriamente in dubbio dalla peculiare coincidenza del deposito del ricorso proprio in prossimità della partecipazione di Wallmax alle Fiere di Amsterdam e di Rotterdam, come nel caso della Fiera di Norimberga, oltre che dalla circostanza evidenziata dal giudice olandese che Roxtec ha agito in violazione dell'articolo 21 del DCCP avendo taciuto nei propri atti che il brevetto era scaduto. Peraltro, il pronostico di successo riguardava solo la particolare causa avviata ad Amsterdam due anni dopo l'inizio della strategia in esame e tale previsione non può coprire la strategia nella sua interezza. A ciò si aggiunga che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società, il mancato appello di tale sentenza non risulta dovuto a un presunto impegno di Wallmax a cessare la commercializzazione dei moduli arancio/nero, se si considera che la concorrente aveva già smesso di commercializzarli a seguito della decisione della Corte di Amburgo. In realtà, la decisione di non proporre appello deriva dalla consapevolezza di Roxtec di avere basse probabilità di successo (*"We need to decide whether or not to appeal as chances of success in second instance are low"*), come risulta chiaramente da varia documentazione in atti⁵²².

477. In reazione all'attacco subito e al fine di assicurarsi la possibilità di partecipare alle Fiere di Amsterdam e di Rotterdam che si sarebbero tenute in tale periodo con il nuovo modulo nero/multicolore, Wallmax a ottobre 2017 avvia un'azione legale presso il Tribunale di Rotterdam, con la richiesta di proibire a Roxtec di intraprendere ulteriori azioni legali tali da impedirle di partecipare *"undisturbed"* alle suddette manifestazioni e l'istanza è stata accolta dal Tribunale olandese⁵²³.

478. In definitiva, come anche riconosciuto dalla stessa Roxtec nella memoria conclusiva⁵²⁴, tutte le azioni legali dalla stessa avviate contro Wallmax risultano ancora pendenti, tranne quella del Tribunale di Amsterdam che si è conclusa a

⁵¹⁹ [Cfr. Doc. 1, all. 8 e 8bis: *"[...] Infringement of Roxtec's IP rights? In the present preliminary relief proceedings Roxtec relies on the protection of the so-called bulls-eye design ("the target wheel"), i. e. the two-dimensional graphic (figurative) design applied in the blue and black colour scheme on the front and back of its sealing modules. It therefore does not invoke the protection of the (three dimensional) module as such, nor could it, because the module as such was protected by the patent right that has meanwhile expired (EP 916). Wallmax markets sealing modules of which, according to Roxtec, the front and rear are (almost) identical to each other, except that the Wallmax products are manufactured in the orange-black colour scheme. [...] WallMax's trademark-law defence in the framework of Article 9(2)(a), (b) and (c) of the Community Trade Mark Regulation also stands in the way of allowing the claims. The question is whether there can be an infringement "sub a" given that the writ of summons states that the trademark with number 041784375 (the orange square with the black circles) is not entirely identical to the sign used by Wallmax. Furthermore, in the framework of an infringement "sub b", Roxtec has not proven or rendered plausible the likelihood of confusion, for example using statements from end users. In view of the defence put forward by Wallmax, there is no obvious likelihood of confusion because only specialists use the different products (the one blue-black, the other orange-black) and these products will not be used interchangeably, because then the certification would no longer apply. The products are not available to "normal" consumers, for example in DIY markets. Roxtec has furthermore insufficiently substantiated its assertion that there is trademark infringement "sub c". The argument that Wallmax would benefit from the name recognition and appeal of the Roxtec trademarks and from the commercial efforts of Roxtec, if this is even the case, may as well be due to the fact that Wallmax uses and is allowed to use the same technology because Roxtec's patent law has expired. The fact that WallMax's products have fewer certifications does not mean for the present time that they are allegedly "inferior". The statement from Roxtec's own employee (P. Cederholm) is presently insufficient to demonstrate this. Nor can Roxtec be followed in its assertion that the overall impressions of the products of WallMax and Roxtec are similar, and that for this reason copyright infringement must be assumed. Indeed, the overall impressions could be matching due to the technical definition of the products. Copyright infringement must involve the subjective choices that were made, and these subjective choices are limited (see under 5.10). When it comes to slavish imitation, the preliminary relief court considers it important that the Wallmax products are manufactured in a different colour, so that Wallmax, where possible, at least deviated from Roxtec's product in one important aspect. Moreover, WallMax puts its name on its products."*]

⁵²⁰ [“[...] Roxtec has acted in violation of Article 21 DCCP (the obligation to tell the truth) by failing to mention, in its writ of summons or its application for attachment, that its patent right had expired” (punto 5.9).]

⁵²¹ [Doc. 598, all. 45.]

⁵²² [Docc. 216, 235, 236.]

⁵²³ [Doc. 1, all. 9bis, sentenza del Tribunale di Rotterdam, nella quale è stato sia affermato che una volta che un brevetto è scaduto l'invenzione oggetto di privativa è liberamente copiabile, sia esclusa l'ipotesi di concorrenza sleale per imitazione servile considerato che le dimensioni e la forma dei moduli passacavo sono tecnicamente imposte e, quindi, non proteggibili e che l'utilizzo, nei moduli multicolore, della colorazione nera alternata ad altre tre colorazioni (diverse da quelle di Roxtec) è un elemento sufficiente per escludere profili di confusione.]

⁵²⁴ [Doc. 598, tabella. a pagg. 88-90.]

favore di Wallmax e quella della Corte di Houston che si è conclusa con un accordo tra le parti. In particolare, risultano pendenti le cause avviate da Roxtec presso la Corte di New Delhi (le due cause sono state riunite in un unico giudizio), la causa avviata presso il Tribunale di Amburgo e la causa avviata presso il Tribunale delle Imprese di Milano.

Peraltro, si è visto che nessuna pronuncia ha accertato l'esistenza di concorrenza sleale, ad eccezione della sentenza del Tribunale delle Imprese di Milano di maggio 2021, superata dallo stesso Tribunale con sentenza di luglio 2021.

479. Vi è poi evidenza anche del fatto che il contenzioso è stato avviato da Roxtec non per fare valere un proprio diritto, ma nella consapevolezza di avere un portafoglio brevetti debole e, quindi, della necessità di dover ricorrere a concetti legali alternativi, come la concorrenza sleale per bloccare i concorrenti considerati "imitatori" (*"The reality is that our patent portfolio is not strong so we need to rely on alternative legal concepts such as unfair competition to go against copycats"*)⁵²⁵.

In particolare, Roxtec è preoccupata del fatto che i prodotti di Wallmax sono distribuiti da FIMO, che Wallmax produce e commercializza sistemi sigillanti con la stessa tecnologia dei propri, che sulla base di test dalla stessa effettuati la qualità dei moduli di Wallmax non è "così male", che la concorrente ha già ottenuto alcune certificazioni per il settore navale e che contatta i clienti di Roxtec proponendo prezzi più bassi⁵²⁶.

Significativa è la constatazione di Roxtec contenuta in un'e-mail interna dove, nel rilevare che Wallmax sta rispondendo a tutte le azioni legali "in India, Italia, Germania e Stati Uniti", prende atto "che i procedimenti giudiziari stiano rallentando la [...] attività" della concorrente ⁵²⁷.

480. A favore del proseguimento di azioni legali contro Wallmax si è pronunciato più volte il CDA di Roxtec, come si evince dai numerosi verbali agli atti del procedimento, di cui si è data ampia evidenza nella parte in fatto⁵²⁸. Addirittura, il General Counsel di Roxtec, come risulta da un'e-mail di agosto 2019, dichiara al CFO di Roxtec AB che fra i suoi principali obiettivi per l'anno successivo (*"my main goals for the next fiscal year"*) vi è *in primis* continuare a combattere Wallmax fino a ridurle al minimo l'attività [*"Continue fighting Wallmax. Continue reducing their activities to minimum"*]⁵²⁹.

481. Si noti che da nessuno dei documenti citati emerge la preoccupazione di Roxtec, evidenziata nelle memorie presentate a propria difesa, che i comportamenti di Wallmax potrebbero ingenerare confusione tra i clienti contattati, in quanto, a sua detta, spaccerebbe i propri prodotti come tecnicamente equivalenti a quelli di Roxtec e in tal modo causerebbe problemi di sicurezza.

482. La strumentalità delle condotte di Roxtec risulta anche da un documento del 2021 da cui si evince la sua consapevolezza che le azioni legali a cui è ricorsa negli anni, per quanto possano avere rallentato la crescita dei concorrenti non sono state in grado di fermarli e che quindi sarebbe necessario adottare una nuova strategia fondata sull'innovazione del prodotto e sul rinnovo del portafoglio di diritti di proprietà intellettuale non riproducibili dai concorrenti⁵³⁰.

Il documento di nuovo prova la consapevolezza di Roxtec di avere intrapreso azioni legali con l'obiettivo di bloccare i concorrenti, che pur legittimamente imitavano e imitano la tecnologia oggetto del brevetto scaduto, e quindi di non avere attuato una concorrenza sui meriti. Nel documento Roxtec fa, infatti, riferimento alla necessità di iniziare una nuova strategia, basata sull'innovazione e sullo sviluppo di nuove tecnologie, che è cosa ben diversa da quella che la società in posizione dominante ha attuato, fondata sull'illegittimo tentativo di prolungare una copertura brevettuale scaduta.

483. Nessun rilievo può avere la tesi di Roxtec, evidenziata nelle memorie conclusive, che i giudici aditi non hanno accertato che le azioni legali avviate fossero pretestuose. Infatti, le pronunce richiamate sono state emesse senza il complesso e univoco corredo probatorio agli atti del presente procedimento acquisito in sede ispettiva, che inequivocabilmente dimostra il reale intento sotteso alla strategia adottata dalla società. Inoltre, ciascuna pronuncia riguarda la singola condotta di competenza del giudice che l'ha emessa, mentre l'analisi svolta nel corso dell'istruttoria ha messo in evidenza lo stretto collegamento fra le condotte poste in essere da Roxtec nel tempo, e su scala mondiale, tutte riconducibili al medesimo obiettivo di "ridurre al minimo" la capacità competitiva di Wallmax.

⁵²⁵ [Doc. 267, scambio interno di e-mail dell'11-12 aprile 2017; doc. 259, scambio e-mail del 20-22 novembre 2015.]

⁵²⁶ [Doc. 233 (*"Wallmax has been aggressively approaching Roxtec's customers in several countries of Europe, Asia and Americas [...] disturbing our sales and putting pressure on our prices (their products cost 1/3 than ours). Wallmax's products are identical in shape and sizes to Roxtec's but in orange color. Wallmax is offering copies of basically all Roxtec portfolio [...]. Their business model is to approach our customers and offer a cheaper copy that fits our specifications"*); doc. 259, [*"We have tested Wallmax's products and the quality is not that bad. The rubber is EPDM based (of a lower quality than Roxtec's) and the sealing solution they offer is good enough for telecom installations. Wallmax has also obtained RINA IMO A30 and A60 certifications"*)]. Altra e-mail interna di Roxtec risalente al 2019-2020 danno conto del fatto che Wallmax continui a fare concorrenza di prezzo creando problemi per il mercato (doc. 222, *"WM continue to compete on price, creating issues on the market"*). In tal senso, cfr. anche docc. 249 e 284.]

⁵²⁷ [Doc. 245bis. Cfr. anche l'e-mail interna del 2020 in cui Roxtec constata la riduzione dell'attività di Wallmax *"with successful legal actions"*, doc. 275.]

⁵²⁸ [Docc. 202, 205bis, 208bis, 209bis, 210bis, 212bis, 213bis, 214bis, 215bis, 223bis, 238bis, traduzioni dallo svedese.]

⁵²⁹ [Doc. 274.]

⁵³⁰ [Doc. 198. Nello stesso senso, cfr. doc. 268.]

484. Da tutto quanto precede discende, altresì, la chiara consapevolezza di Roxtec di stare muovendo strumentalmente contestazioni per concorrenza sleale e violazione dei marchi nei confronti di Wallmax, quantomeno per la generalità dei Paesi in cui la stessa opera.

Ciononostante, la società ha continuato ad avvalersi di tali azioni per indebolire la concorrente sotto il duplice aspetto delle risorse finanziarie per le spese legali, sottratte alla crescita, e dello screditamento nei confronti dei clienti.

485. Nelle proprie memorie Roxtec ha richiamato inoltre, a sostegno della protezione di legittimi interessi nel proprio agire, le azioni volte a contestare l'ingannevolezza del *claim* "halogen free" promosse nel corso del 2018 nella Repubblica Ceca, presso il Tribunale di Milano e presso il Tribunale di Houston che, a suo avviso dimostrerebbero la scorrettezza delle condotte di Wallmax, in quanto l'utilizzo di alogeni comporterebbe, in caso di incendio, danni gravi per la salute. Al riguardo, è sufficiente osservare che nessuna correlazione e proporzionalità esiste tra l'eventuale fondatezza delle azioni in questione e il contenzioso avviato su ben altre materie e su ampia scala per concorrenza sleale e violazione del diritto dei marchi al fine - provato - di bloccare l'attività del concorrente.

486. Da ultimo, occorre sgomberare il campo dall'equivoco nel quale incorre Roxtec nel ritenere che non sia stata provata l'esistenza dei requisiti cumulativi posti dalla giurisprudenza Promedia per poter contestare un uso arbitrario e meramente defatigatorio del diritto da parte di un'impresa in posizione dominante.

Al riguardo, si ricorda che il provvedimento di avvio dell'istruttoria formulava, tra le altre, un'ipotesi di *sham litigation*, evidentemente sulla base della documentazione al momento disponibile. Tuttavia, all'esito dell'istruttoria, che ha raccolto e valutato copiosa documentazione acquisita in ispezione e di un ampio contraddittorio con entrambe le parti, l'illecito è stato compiutamente qualificato nella CRI come una complessa strategia escludente, articolata in diverse condotte, fra cui anche il contenzioso, tutte sorrette dall'univoco intento di bloccare o quanto meno ridurre la capacità competitiva del *closest competitor*.

Come visto, in nessuno dei documenti che permettono di costruire l'intento escludente della strategia abusiva è mai indicata la necessità di Roxtec di agire per tutelare un legittimo interesse.

487. In definitiva, l'attività istruttoria ha confermato che il contenzioso intrapreso da Roxtec appare inserirsi pienamente nell'articolata strategia escludente portata avanti da Roxtec nei confronti di Wallmax. Infatti, si tratta di azioni costruite *ad hoc* sulla base di indebite registrazioni dei marchi e fatte anche sul piano extragiudiziale con i distributori e con i clienti, per ottenere la marginalizzazione della concorrente.

VII.4.5. Le altre azioni adottate da Roxtec nei confronti di Wallmax

a1. L'attivazione di altre azioni volte a screditare la concorrente

488. La strategia escludente di Roxtec è stata realizzata anche ponendo in essere ulteriori azioni volte a screditare Wallmax, al fine di estrometterla dal mercato o a depotenziarne la capacità competitiva.

Si può richiamare l'iniziativa volta a informare alcuni Enti di certificazione della circostanza che i certificati M&O da RINA, ABS e DNV, ottenuti da Wallmax per i moduli di colore arancio/nero, potevano non valere anche per i moduli nero/multicolore. In realtà, poi Wallmax ha mantenuto tutti i certificati ottenuti. L'intento escludente sottostante a tale attività di Roxtec emerge chiaramente dal contenuto delle conversazioni riportate nelle *e-mail* agli atti ("*...* per vedere se possiamo convincere diverse società di classificazione a ritirare le loro omologazioni. Avere successo in questo renderebbe le cose molto efficaci (e convenienti)"). Occorre ricordare la centralità che le certificazioni di tali prodotti rivestono nel mercato in esame ai fini della loro commercializzazione: privare un'impresa di una certificazione, acquisita dopo avere investito tempo e risorse notevoli, è sicuramente un mezzo molto efficace e più veloce per ridurre l'attività di un'azione legale.

È significativo che Roxtec, in fase di discussione di tale iniziativa⁵³¹, abbia ritenuto opportuno lavorare "dietro le quinte" in modo da evitare che tale azione potesse essere vista come restrittiva della concorrenza.

489. Di rilievo è anche l'affidamento, da parte di Roxtec, alla società CESI di analisi volte a verificare la quantità di alogeni contenuti nelle gomme utilizzate da Wallmax per produrre i propri moduli sfogliabili, in confronto alle gomme

⁵³¹ [Doc. 270bis, che riporta il seguente testo (traduzione):

"Venerdì avrò riunione pranzo con [iniziali dei manager Roxtec invitati, n.d.a.] per vedere se possiamo convincere diverse società di classificazione a ritirare le loro omologazioni. Avere successo in questo renderebbe le cose molto efficaci (e convenienti). Ovviamente lo facciamo perché siamo profondamente preoccupati per la mancanza di attenzione sulla sicurezza in Wallmax").

Tale *e-mail* è preceduta dalla seguente comunicazione: "Egregi Signori, di recente abbiamo scoperto che lo strato di gomma nera Wallmax contiene molti alogeni. Inoltre, dall'attuale test antincendio esterno Wallmax ha cambiato la composizione/colore della gomma, ecc. Possiamo formalizzare e utilizzare queste informazioni per confutare le loro omologazioni e fare in modo che le varie società di classificazione revochino o modifichino la certificazione [...] Lavoreremo dietro le quinte e ci rivolgeremo alle società di classificazione per un problema di sicurezza industriale per renderle consapevoli di una [omissis] totalmente senza scrupoli. Inoltre la società falsifica consapevolmente i sistemi per affermare che sono privi di alogeni e cambiano il colore della composizione della gomma [omissis] senza ripetere il test o ricertificare i prodotti? - Il ritiro da parte di RINA e DNV-GL della loro certificazione sarebbe sicuramente un duro colpo! Discutiamo e concordiamo le azioni dei prossimi passi venerdì di questa settimana". Nella *e-mail* di risposta si conferma la partecipazione alla riunione dei manager invitato, evidenziando la necessità di una stretta collaborazione con il General Counsel di Roxtec, al fine di evitare che tali attività possano essere considerate restrittive della concorrenza ["Va bene se è così, perché è importante che ciò avvenga in stretta collaborazione con [General Counsel] per garantire che le nostre azioni non possano essere viste come restrittive della concorrenza e che tutta la corrispondenza in questa questione possa permettere un processo di scoperta [omissis] negli Stati Uniti d'America." (enfasi aggiunta).]

utilizzate da Roxtec⁵³². Il rapporto finale di CESI è stato oggetto di numerose rettifiche indicate da Roxtec a CESI, fra cui l'eliminazione della frase con cui la società disconosce che tali *test* possano essere utilizzati per dimostrare la conformità o meno delle gomme con qualsiasi normativa⁵³³.

Contrariamente a quanto sostenuto da Roxtec nelle memorie conclusive, si tratta di un'importante ingerenza del committente sul contenuto del rapporto poi rilasciato dal CESI e utilizzato dalla società per screditare Wallmax presso i clienti, ai quali è stato mostrato senza lasciare loro copia⁵³⁴. Infatti, eliminando tale frase viene modificata radicalmente la valenza del rapporto stesso.

Roxtec quindi dapprima conferisce un incarico ad un soggetto terzo indipendente per ottenere una valutazione sui prodotti del concorrente, poi interferisce pesantemente nelle conclusioni ottenute da tale organismo al fine di renderle più severe nei confronti di Wallmax. Decide infine di utilizzare tale rapporto, non più indipendente viste le forti ingerenze, al fine di gettare discredito sulla concorrente presentandolo ai clienti.

a2. La denigrazione derivante dalle modalità di comunicazione con i clienti adottate da Roxtec

490. La modalità solo orale scelta da Roxtec per comunicare ai clienti contattati da Wallmax le diverse azioni dalla stessa intraprese nei confronti della concorrente testimoniano l'obiettivo escludente della strategia posta in essere.

491. Le modalità di comunicazione alla clientela diventa un argomento trattato dal Consiglio di Amministrazione di Roxtec, come risulta dai verbali agli atti del procedimento. È oggetto di discussione in una riunione del Consiglio di Amministrazione del 10 gennaio 2017 la modalità di comunicazione alla clientela della decisione del Tribunale di Amburgo e, come risulta dal relativo verbale, viene dato mandato a tre dirigenti di Roxtec di seguire tale questione⁵³⁵.

492. Due *email* interne di marzo 2017, aventi a oggetto "*Communications regarding Wallmax to customers and other third parties*", appaiono la risposta a tale mandato.

In una di esse, che reca in allegato la prima sentenza della Corte di Amburgo con cui sono state bloccate le vendite dei prodotti Wallmax in Germania, il General Counsel di Roxtec comunica ai responsabili di area che il documento può essere mostrato ai clienti, senza lasciarne copia, suggerendo di dire che qualcosa di simile può accadere anche nel loro paese⁵³⁶.

Significativo dell'intento denigratorio di Roxtec è il testo riportato nell'altra *e-mail*, laddove sempre il General Counsel fornisce indicazioni ai vari manager del gruppo su come comunicare ai clienti e ad altri soggetti (distributori, agenti, ecc...) quali sono le azioni, legali e non, in essere contro Wallmax. Anche in tale documento viene raccomandato di informare solo oralmente i clienti sulle azioni contro Wallmax, di non lasciare comunicazioni scritte perché potrebbero essere interpretate come concorrenza sleale se non sono scritte correttamente e di comunicare al General Counsel la necessità di eventuali comunicazioni scritte, così da poter discutere se è possibile ed eventualmente come farlo⁵³⁷.

493. Contrariamente a quanto sostenuto da Roxtec nella memoria conclusiva, la direttiva impartita dal General Counsel di Roxtec, di fornire solo informazioni orali sullo stato dei rapporti con Wallmax, risulta essere stata seguita

⁵³² [Docc. 73, 76, 85, 100, 101, 103, 113, 121, 130, 131, 145, 163.]

⁵³³ [Doc. 132, in cui si legge: "I believe CESI shall take out at least the text about "demonstrating compliance and/or non-compliance with any laws or regulations". On one hand, the text is understandable since CESI do not compare the test results to any law or regulation, but I frankly believe CESI has overcooked this massively. There are so many disclaimers in this text that the report becomes useless for everything, meaning the tests are totally unnecessary if this text is allowed as is. CESI already also writes they have no responsibility for what the test report is used for and that the tests are not to type approve any products. This should be enough".]

⁵³⁴ [Doc. 114, e-mail interna di gennaio 2019: "I am aware we are likely not using these reports at the current time. However, you never know if we for some reason will have use for them in the future. Wallmax seems to have problems with varying quality from their material suppliers. Sometimes very high concentrations of halogens, sometimes lower but close to the low halogen label, and we may for some currently unknown reason have to evidence later that Wallmax can be able to produce low halogen products if they want to [...]" (enfasi aggiunta).]

⁵³⁵ [Doc. 209bis, 10 gennaio 2017, traduzione dallo svedese: " [omissis] ha riferito sui procedimenti giudiziari in corso in conformità con i dati distribuiti in precedenza rilevando, tra l'altro, che un tribunale tedesco ha accolto la domanda della società di fare cessare la commercializzazione in Germania da parte di Wallmax dei prodotti che violano i diritti di proprietà intellettuale in capo a Roxtec. Il gruppo dirigente ha discusso della modalità con cui comunicare ai clienti le informazioni relative a tale decisione. Il gruppo dirigente ha deciso che [omissis] avrebbe seguito la questione della fornitura di informazioni su Wallmax insieme a [omissis] e [omissis] e avrebbe presentato un parere al gruppo dirigente".]

⁵³⁶ [Doc. 78 "You can use this document to show to your customers that Wallmax can't sell their products in Germany for the time being and mention that 'something similar may happen' in your country. Please do not leave copies of this to your customers nor send it via email Just have it to show it in meetings if need" (enfasi aggiunta)]. Anche docc. 243, 265, doc. 5, all. 8 e doc. 122.]

⁵³⁷ [Doc. 278("Dear all, a short comment on how to communicate the ongoing and eventual legal actions against Wallmax and other documents (such as test reports on Wallmax's products) to customers and other third parties (e.g., agents; distributors; etc...):

- "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. If you need to issue a written communication about this, please let me know and we can discuss if possible and, eventually, how to do it.

- 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.

- Avoid sending test reports we have performed on Wallmax' s products. Again, you can communicate orally and even show the test reports to your customers but never leave copies or send copies of the reports via email or letter"; enfasi presente nel testo).]

dalla rete di vendita, come attestano vari documenti agli atti, fra cui uno scambio interno di *e-mail* di luglio 2018, nel quale si riferisce di un incontro che si è tenuto con un potenziale cliente il quale risulta essersi avvalso, tramite i propri installatori, del prodotto Wallmax. Nella *e-mail* si comunica, altresì, di avere presentato a tale cliente anche il rapporto CESI senza lasciarne copia e di avere chiarito la posizione legale di Roxtec⁵³⁸.

494. La cura spesa da Roxtec a evitare che non vengano lasciate tracce scritte delle informazioni fornite ai clienti su Wallmax vale, di per sé, a superare il rilievo della società di essersi limitata a trasferire al mercato solo informazioni veritiere.

È evidente che, se così fosse stato, non vi sarebbero state ragioni per temere che venisse successivamente trovata traccia delle comunicazioni veicolate ai clienti.

495. In altre *e-mail* di settembre 2018, si parla proprio della necessità di disporre di pacchetti di informazioni *standard* da utilizzare con determinati clienti che dovrebbero contenere informazioni in merito alle azioni legali in essere contro la concorrente, ai *test* effettuati dalla stessa Roxtec sulle gomme utilizzate e sulla quantità di alogeni, ecc...⁵³⁹ e di pacchetti di informazioni da usare in modo selettivo e discreto con i clienti, quando ritenuto opportuno⁵⁴⁰.

Un pacchetto di informazioni risulta essere stato mostrato a un cliente il quale, nell'ambito di una sua politica di riduzione dei costi, risultava avere contattato Wallmax⁵⁴¹.

496. Infatti, il General Counsel si premura di redigere una lettera da trasmettere ai clienti in caso di necessità di comunicazioni scritte, come da indicazioni di cui all'*e-mail* di marzo 2017, che informa in merito alle azioni legali contro Wallmax e i suoi distributori, "*da consegnare (brevi manu) [al cliente] in occasione del Vs. incontro*"⁵⁴².

497. Roxtec ha difeso le proprie condotte sostenendo di avere voluto semplicemente ristabilire con i clienti la verità circa le caratteristiche tecniche, la qualità e gli standard di sicurezza dei prodotti Wallmax rispetto ai propri, di avere reagito al comportamento scorretto di Wallmax che avrebbe diffuso false informazioni circa la natura dei suoi prodotti, spacciandoli come tecnicamente equivalenti a quelli di Roxtec, e falsificato alcune certificazioni, comportamento particolarmente grave se si considera che si tratta di prodotti destinati a settori esposti a eventi avversi e per questo soggetti ad una stringente regolamentazione in termini di *standard* e di sicurezza.

498. Al riguardo, come anche sostenuto dai tribunali olandesi, i sistemi sigillanti di tipo modulare, come qualsiasi altro sistema passacavo/passatubo sigillante, sono destinati ad un'utenza specializzata e non al consumatore finale. In particolare, come visto nei paragrafi dedicati al settore, la domanda proviene da imprese dotate di personale qualificato in grado di distinguere i prodotti di Roxtec da quelli di altri produttori, oltre che di capire la qualità dei diversi sistemi sigillanti e dei relativi moduli. Inoltre, i sistemi sigillanti sono sempre dotati di certificazioni di qualità, le quali attestano, dopo una serie di verifiche da parte di enti terzi accreditati, la loro capacità di resistenza ad eventi esterni, quali incendi e allagamenti.

Peraltro, la stessa Roxtec, come risulta da alcune *e-mail* agli atti del procedimento, ha rilevato che la qualità dei prodotti di Wallmax non è così male e ciò viene considerato preoccupante dalla società⁵⁴³, mentre in un altro documento interno un *manager* di Roxtec afferma che i test effettuati dimostrano che i prodotti di Wallmax sono buoni ("*Test form Wallmax shown good products*")⁵⁴⁴.

Rileva, infine, quanto affermato dallo stesso Tribunale di Milano, nella sentenza R.G. 69854/2016 (moduli arancio/nero), in cui sottolinea la mancanza di evidenze del fatto che Wallmax si presentasse al mercato affermando l'identica qualità dei propri prodotti con quelli di Roxtec e che la mera circostanza che i prodotti delle due società potessero essere oggetto di scelta alternativa da parte della domanda non costituiva concorrenza sleale per appropriazione di pregi e agganciamento⁵⁴⁵. Analoghe considerazioni sono contenute nella successiva sentenza R.G. 52949/2027 (moduli nero/multicolore) sempre del Tribunale di Milano⁵⁴⁶.

⁵³⁸ [Doc. 92 ("*I showed and presented (not leaving a copy) the CESI test to [nome cliente] ... clarifying our legal action position. I have a feeling that that He understood the situation*").

Nello stesso senso anche docc. 264 e 267 ("*You can use this document to show to your customers that Wallmax can't sell their products in Germany for the time being and mention that 'something similar may happen' in your country. Please do not leave copies of this to your customers nor send it via e-mail Just have it to show it in meetings if need*").]

⁵³⁹ [Doc. 167.]

⁵⁴⁰ [Doc. 239.]

⁵⁴¹ [Doc 126.]

⁵⁴² [Doc. 63, nonché docc. 43, 44, 45, 63, 67, 70, 164.]

⁵⁴³ [Docc. 181, 233, 259.]

⁵⁴⁴ [Cfr doc. 181.]

⁵⁴⁵ [Doc. 331, all. b. In particolare, il Tribunale di Milano ha affermato che Roxtec non aveva fornito "sufficienti elementi per ritenere che WALLMAX, nel presentarsi allo stesso settore di mercato di ROXTEC, affermi l'identica qualità di tutti i propri prodotti con quelli commercializzati da ROXTEC. I cataloghi dei prodotti WALLMAX [...] contengono la descrizione delle funzioni cui sono destinati, con generiche affermazioni circa la semplicità di installazione che non paiono costituire attribuzione ai prodotti di WALLMAX delle qualità possedute dai prodotti di ROXTEC.".]

⁵⁴⁶ [Doc. 331, all. a. Il Tribunale di Milano ha rilevato che i cataloghi di Wallmax "[...] rappresentano le caratteristiche dei prodotti, per di più tecniche, e si adottano generiche affermazioni inerenti alla semplicità di installazione. [...]. Il fatto che i prodotti di parte attrice, in ragione della sopravvenuta scadenza della privativa di cui Roxtec era titolare, abbiano le stesse caratteristiche tecniche e quindi siano

499. Contrariamente a quanto sostenuto da Roxtec in merito all'utilizzo del segno "a occhio di bue", non esiste rischio di confusione tra marchi, se si considera che il modulo prodotto da Wallmax era inizialmente arancio/nero, mentre ora è nero/multicolore, mentre quello di Roxtec è sempre stato blu/nero e in entrambe è riportata l'indicazione del produttore, come anche sottolineato nelle sentenze dei giudici olandesi.

In ogni caso, gli operatori sentiti nel corso del procedimento⁵⁴⁷, data la loro esperienza come tecnici di settore, sono perfettamente in grado di distinguere i prodotti di Roxtec e quelli di Wallmax, ben conoscendo le caratteristiche tecniche di entrambi, oltre che le caratteristiche tecniche degli ulteriori diversi sistemi sigillanti di attraversamento cavi/tubi disponibili nel settore; inoltre, essi sono perfettamente informati della vigente normativa e consapevoli del fatto che i sistemi sigillanti prodotti dai vari operatori e i relativi moduli non possono essere utilizzati in modo intercambiabile in quanto in tal caso la certificazione perderebbe di validità, come dichiarato nel corso delle audizioni.

500. Privo di pregio è, altresì, quanto sostenuto da Roxtec nelle varie memorie presentate e audizioni, circa il comportamento di Wallmax che avrebbe dichiarato sia nel corso dell'audizione del 15 marzo 2022 presso l'Autorità che ai clienti che è possibile installare in uno stesso telaio moduli di diversi produttori senza che il sistema sigillante perda le certificazioni e di avere sostenuto che sia possibile utilizzare i propri moduli in un telaio già installato da un altro produttore.

La prima affermazione di Roxtec risulta chiaramente smentita dal testo del verbale di Wallmax relativo a tale audizione, nel corso della quale sono stati richiesti chiarimenti in merito a tale profilo⁵⁴⁸. Né dagli allegati presentati da Roxtec emergono dichiarazioni di Wallmax circa la validità delle certificazioni in caso di utilizzo misto di moduli passacavo. Al riguardo, Wallmax a valle dell'audizione del 20 dicembre 2022 ha depositato copia di una dichiarazione presentata ad un cliente in cui informa che le certificazioni valgono per il sistema sigillante prodotto dalla stessa Wallmax nel suo complesso⁵⁴⁹.

Quanto alla copia di un *Manufactures Statement* allegata da Roxtec alla memoria integrativa dell'audizione del 24 novembre 2022, asseritamente proveniente da Wallmax, risulta che quest'ultima si limiti a dichiarare che i propri moduli possono essere utilizzati in abbinamento a cornici e moduli forniti da altri produttori, ma a condizione che tali materiali abbiano le stesse dimensioni e qualità dei propri moduli e che i materiali di terzi siano stati approvati per lo scopo, senza tuttavia dichiarare altro in merito alle certificazioni⁵⁵⁰. Del resto, non è indicato se tale *Manufactures Statement* sia stato indirizzato a imprese operanti in settori dove le certificazioni sono obbligatorie o in settori dove non lo sono. Peraltro, la stessa Roxtec nel corso dell'audizione del 24 novembre 2022 ha mostrato come sia possibile *ex post (retrofit)* installare un sistema passacavi non modulare a base di composti direttamente nella cornice per modulari già installata, senza contestare tale possibilità⁵⁵¹.

501. Anche le trattative per la vendita di Wallmax a Roxtec, a detta di quest'ultima, dimostrerebbero la malafede di Wallmax che si sarebbe rivolta all'Autorità come ritorsione per la mancata acquisizione al prezzo eccessivamente elevato dalla stessa richiesto.

In realtà, la stessa Roxtec aveva un evidente interesse "in exploring an acquisition of Wallmax. It gives both Roxtec and Wallmax an opportunity to close all present and, maybe, future legal disputes which will save a lot of costs and internal resources for both companies"⁵⁵². Come risulta da uno scambio di e-mail del 24 febbraio 2018, la notizia delle trattative di vendita in corso viene valutata dai *manager* di Roxtec per il fatto che "WM is anyway giving up"⁵⁵³.

502. In realtà, il complesso della documentazione agli atti del procedimento conferma che le azioni di Roxtec contro Wallmax non hanno avuto obiettivi di tutela della clientela, ma sono state dettate da un intento denigratorio ed escludente dell'unico produttore europeo di sistemi sigillanti dotati di moduli sfogliabili basati sulla tecnologia oggetto del brevetto scaduto, che pratica prezzi competitivi ai clienti potendo in tal modo influire sulle politiche di prezzo della stessa Roxtec⁵⁵⁴.

Roxtec, forte della sua posizione dominante e della reputazione acquisita sul mercato, si è prodigata in ogni modo per screditare la concorrente agli occhi dei clienti, avvalendosi di argomentazioni pretestuose e strumentali. La stessa scelta di comunicare solo oralmente alla clientela, senza lasciare documentazione, i presunti rischi connessi all'attivazione di rapporti commerciali con Wallmax attesta la consapevolezza di Roxtec dell'illiceità del proprio agire.

perciò inter-scambiabili con questi ultimi non integra neppure una condotta di concorrenza sleale per appropriazione di pregi e agganciamento."

⁵⁴⁷ [Cfr. i verbali delle audizioni con i vari installatori e con gli enti certificatori citati in precedenza.]

⁵⁴⁸ [Doc. 359, paragrafi 9, 10, 13 e 14.]

⁵⁴⁹ [Doc. 547.]

⁵⁵⁰ [Doc. 529, all. 5 e 6- *Manufacture Statement in lingua inglese e in lingua ceca in cui è riportato: "We hereby confirm that WallMax Multicolor Modules [...] can be used together with frames ad modules supplied by other manufacturesm provided that said materiala have same dimensions and quality of WallMax [...] and provided that said material of third party have been approved for the purpose".*]

⁵⁵¹ [Doc. 529, slide 6 dell'all. 2, relativa al produttore STI.]

⁵⁵² [Doc. 192 e 187.]

⁵⁵³ [Doc. 268.]

⁵⁵⁴ [Cfr., tra gli altri, doc 126.]

VII.4.6. L' idoneità della strategia escludente a produrre effetti sul mercato rilevante

503. La strategia escludente adottata da Roxtec è risultata idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza nel mercato della produzione e commercializzazione di sistemi sigillanti di tipo modulare. Si rileva, al riguardo, che tale strategia è stata realizzata dall'operatore che riveste un ruolo di assoluta dominanza in termini di quota detenuta (costantemente oltre il 70% nel periodo 2015-2021), di tipologia di clientela (principali cantieri navali, operatori di telefonia, operatori *oil&gas*, ecc...) e di notorietà del marchio, essendo stato l'inventore e brevettatore del modulo sfogliabile che risulta tuttora lo *standard* di riferimento della domanda sia in alcuni capitolati tecnici dei bandi di gara che nelle commesse di imprese private. Si osserva, peraltro, che l'ampia diffusione dei prodotti Roxtec già installati rende costoso per il cliente, in termini di tempi e risorse, passare a un diverso fornitore.

504. Inoltre, come ampiamente argomentato in precedenza, tutte le condotte imputate a Roxtec fanno parte di una complessa strategia che è deliberatamente volta a ostacolare la presenza nel mercato del *closest competitor*, ossia l'impresa che offre nel mercato rilevante sistemi sigillanti dotati di moduli sfogliabili basati sulla tecnologia del brevetto di Roxtec scaduto nel 2010.

505. Rileva, altresì, la condotta denigratoria adottata da Roxtec mirata a comunicare - perlopiù oralmente - a singoli clienti di volta in volta contattati da Wallmax informazioni sulla possibilità che la produzione/commercializzazione della concorrente possa essere bloccata da eventuali pronunce dei giudici aditi e rivolta proprio nei riguardi del "*closest competitor*", ritenuto da Roxtec particolarmente temibile specialmente sotto il profilo delle politiche di prezzo.

506. Tale strategia escludente ha effettivamente portato alla progressiva marginalizzazione di Wallmax, come dimostra la documentazione ispettiva che segna un crescendo nel tempo delle difficoltà di rimanere sul mercato da parte della concorrente, in conseguenza delle azioni intraprese da Roxtec.

Roxtec, infatti, commenta "*i risultati tangibili*"⁵⁵⁵ prodotti dalla propria strategia, osservando che: nel 2017 Wallmax ha ridotto la propria attività, nel 2018 continua a perdere clienti in Italia, nel 2019 risulta confinata in India. Anche nel 2020, l'attività di Wallmax risulta essersi considerevolmente ridotta⁵⁵⁶.

507. La suddetta documentazione connota qualitativamente la drastica riduzione di fatturato registrata da Wallmax, i cui ricavi per "*vendite e prestazioni*" sono passati da 709.892 euro nel 2019, a 348.217 euro nel 2020 e a 1.836 euro nel 2021.

508. L'insieme di tali elementi supera il rilievo di Roxtec contenuto nelle memorie conclusive, secondo cui l'istruttoria non dimostrerebbe che le condotte contestate avrebbero prodotto effetti pregiudizievoli a danno di Wallmax.

509. Roxtec ha, inoltre, ricondotto l'andamento negativo dei fatturati di Wallmax alla cattiva qualità dei suoi prodotti e all'assenza di certificazioni adeguate, richiamando quanto dichiarato da Fincantieri nell'audizione di marzo 2022. In realtà, come risulta dal relativo verbale⁵⁵⁷, Fincantieri non si è mai pronunciata sulla cattiva qualità dei prodotti Wallmax, ma si è limitata a constatare che la società, come altre imprese sue potenziali fornitrici, aveva un numero di prodotti e di certificazioni di "*ampiezza non paragonabile a quella raggiunta da Roxtec dopo anni di applicazione dei propri prodotti nel settore*". Inoltre, Fincantieri ha riferito che, nella prassi, l'iter di valutazione dei sistemi sigillanti di potenziali fornitori è sempre lungo e costoso. Peraltro, da aprile 2023, Wallmax è stata inserita nell'Albo dei fornitori di Fincantieri⁵⁵⁸.

510. La concreta marginalizzazione di Wallmax, a seguito della strategia escludente di Roxtec, ha privato il mercato di un operatore con un'offerta importante sia dal punto di vista economico che qualitativo e perciò temuto da Roxtec. Varia documentazione interna di Roxtec descrive i prodotti di Wallmax come possibile alternativa ai propri, ma a prezzi più economici. Roxtec parla, infatti, di offerte ai clienti di prodotti compatibili con le sue specifiche ("*Their business model is to approach our customers and offer a cheaper copy that fits our specifications*"⁵⁵⁹) e di *test* dalla stessa

⁵⁵⁵ [Doc. 250.]

⁵⁵⁶ [Cfr. in particolare:

- doc. 276 presentazione in power point riferibile al 2017 in cui risulta a proposito di Wallmax "*we see sign of them being less active with customers and trade shows than before and we are under the impression that the legal processes are slowing down their business*";

- doc. 284, slide riferibile al 2018, in base allo stato del contenzioso ivi descritto, in cui, dopo un elenco delle azioni legali avviate da Roxtec contro Wallmax, è riportato "*Wallmax continues to be active globally but few sales outside India. Wallmax continue approaching customers but reports of successful sales have decreased (except in India). Wallmax losing clients in Italy*" (enfasi presente nel testo);

- doc. 202, verbale del CDA di Roxtec dell'11 giugno 2019 in cui si fornisce un aggiornamento delle azioni legali contro Wallmax e si dà atto che "*Wallmax is now confined to India*";

- doc. 222, slide di settembre 2019: "*Indications that WM is getting confined to Indian market, little sales outside India, - WM continue to compete on price, creating issues on the market*";

- doc. 250 e-mail di settembre 2019: "*We have noted a significant reduction of activities of Wallmax (WM) outside India and Italy*;

- doc. 275, scambio di e-mail del 6 luglio 2020, in cui fra l'altro si commenta: "*Considerably reducing activities of global copycat competitor Wallmax with successful legal actions*".]

⁵⁵⁷ [Doc. 372.]

⁵⁵⁸ [Doc. 601, nonché all. 2 al doc. 601.]

⁵⁵⁹ [Fra gli altri, doc. 233.]

effettuati sui prodotti Wallmax che sono risultati di buona qualità [*"Test from Wallmax shown good products"; "We have tested Wallmax 's products and the quality is not that bad"* 560).

511. In altri documenti Roxtec commenta la politica di prezzo particolarmente competitiva adottata da Wallmax definendola come un problema per il mercato (*"Wallmax continue to compete on price, creating issues on the market"*⁵⁶¹) e qualifica la stessa Wallmax come operatore che, contattando i propri clienti, disturba le vendite e fa pressione sui prezzi in quanto i suoi prezzi sono inferiori di un terzo a quelli di Roxtec (*"has been aggressively approaching Roxtec's customers in several countries [...] disturbing our sales and putting pressure on our prices (their products cost 1/3 than ours)"*⁵⁶²).

512. Di fatto, come risulta dalla comunicazione di un cliente, la presenza di Wallmax nel mercato rilevante viene valutata positivamente poiché consente di superare la situazione di monopolio detenuta da Roxtec nella produzione di sistemi sigillanti con moduli sfogliabili (*"[...] è stata scongiurata, al momento almeno, anche una ricaduta in un regime di sostanziale monopolio di un mono-fornitore che avrebbe senz'altro leso gli interessi di una sana concorrenza tra imprese del settore passaggi stagni"*)⁵⁶³.

513. Nel corso del procedimento Wallmax ha più volte sostenuto che le risorse destinate alla difesa sono state sottratte a investimenti in altre attività che sarebbero state necessarie all'espansione della propria attività (es. ampliamento del portafoglio di certificati), dichiarando di avere sostenuto spese di difesa quantificabili in circa 3 milioni di euro, di cui circa 800 mila euro solo nel 2020⁵⁶⁴. Adirittura, la società nel 2017 è stata costretta a sostenere spese legali pari circa al fatturato derivante dalla vendita dei suoi prodotti⁵⁶⁵.

514. La stessa Roxtec ha riconosciuto che il costo del contenzioso è molto elevato in termini di risorse finanziarie spese, come attesta un'e-mail del febbraio 2017 agli atti del procedimento⁵⁶⁶, oltre che in termini di tempi dedicati a tale attività⁵⁶⁷. Al riguardo, è appena il caso di osservare che si tratta di risorse che anche Roxtec avrebbe potuto destinare a investimenti ricerca e innovazione e per reagire legalmente alla pressione competitiva del concorrente mediante azioni sui meriti.

Il General Counsel della società, nel citato promemoria del 16 febbraio 2021⁵⁶⁸, ha infatti rilevato le conseguenze per Roxtec della mancanza di innovazione di prodotto e di un portafoglio brevetti debole (*"I can perceive very concretely the consequences of our lack of innovation at product level and of not having a strong patent e design portfolio"*) proponendo, al fine di contrastare la concorrenza, l'adozione una nuova strategia, alternativa alle azioni legali, sulla cui base potrà beneficiare di un rinnovato portafoglio di diritti di proprietà intellettuale (*"[...] the new strategy should result in a renewed IPR portfolio, as registered technologies cannot be reproduced by competitors [...]"*).

515. Roxtec ha sostenuto che le evidenze quantitative agli atti dimostrerebbero che il mercato dei sistemi sigillanti era ed è rimasto fortemente competitivo, nonostante il presunto successo della strategia di Roxtec e a supporto di tale dichiarazione ha portato analisi, relative al periodo 2017-2021, da cui risulterebbero notevoli quantitativi di ordini persi a favore di produttori di sistemi non modulari, un andamento stabile o addirittura decrescente dei propri ricavi unitari

⁵⁶⁰ [Fra gli altri, docc. 181 e 259.]

⁵⁶¹ [Fra gli altri, docc. 284 e 249. In tal senso anche:

- doc. 108, scambio interno di e-mail di novembre 2018, da cui risultano essere arrivati tre ordini di "importo complessivo [che] non arriva a 5K euro, ma il cliente aveva un'offerta della Wallmax (20% più bassa della nostra che era scontata del 30% sul nostro listino).";

- doc. 146, scambio interno di e-mail del 2 novembre 2020 in cui si comunica: "[...] Ad oggi hanno già emesso 15 ordini, per un totale complessivo di 50Keur. [...] Per i prezzi sono dovuto scendere a compromessi per strapparli alla Wallmax: prezzi netti del 15% su moduli e accessori, e netti del 30% sui telai [...] Era proprio sui telai infatti che la differenza di prezzo gravava maggiormente".

- doc. 109, e-mail interna del 17-18 dicembre 2019 in cui Roxtec si duole di avere perso una commessa a favore di Wallmax e che "[...] La scelta è solo dovuta ai prezzi. Per tua informazione; confermo la mia disponibilità per valutare strategie commerciali".]

⁵⁶² [Doc. 233.]

⁵⁶³ [Doc. 110: "oggi ho appreso direttamente dai vertici di Wallmax e pertanto sono in condizione di confermarvi in anteprima, la ricezione del rapporto di prova firmato [...]. Sottolineo questo aspetto non per rivendicare nessun tema meramente economico ma semplicemente segnalando che ci siamo mossi anche nell'interesse di tutte le rispettive aziende coinvolte in queste problematiche scongiurando smontaggi, potenziali ritardi e disagi in genere oltre che un sensibile futuro aumento di costo per il cantiere.

Inoltre mi permetto anche di sottolineare che è stata scongiurata, al momento almeno, anche una ricaduta in un regime di sostanziale monopolio di un mono-fornitore che avrebbe senz'altro leso gli interessi di una sana concorrenza tra imprese del settore passaggi stagni.

E non che [nome cliente] o io personalmente abbiamo qualcosa contro Roxtec che anzi è un'ottima azienda, abbiamo comprato e compriamo tutt'ora quantitativi importanti per altre costruzioni e realizza senz'altro prodotti affidabili ma purtroppo le logiche economiche del mercato attuale, ci portano a considerare e proporre a parità di certificati, il prodotto sensibilmente meno oneroso" (enfasi aggiunta).]

⁵⁶⁴ [Doc. 330.]

⁵⁶⁵ [Doc. 12.]

⁵⁶⁶ [Doc. 263bis, in cui si legge: "Come sapete, di recente abbiamo tentato procedimenti giudiziari nei confronti di Wallmax e li abbiamo accusati di "concorrenza sleale" poiché ci copiano spudoratamente in ogni modo. [...] Infine, abbiamo tentato una causa in Italia contro il loro distributore che ora lascerà la distribuzione dei prodotti Wallmax. [...]. Poiché la decisione potrebbe ora comportare costi così elevati, vorrei prendere accordi con te prima di proseguire [...]" (enfasi aggiunta).]

⁵⁶⁷ [Doc. 234.]

⁵⁶⁸ [Doc. 198.]

relativi ai sistemi modulari nel settore marittimo, una sostanziale stabilità dei margini il quali sarebbero inferiori a quelli realizzati in periodi precedenti.

Al riguardo, rimandando a quanto riportato nella sezione relativa alla posizione dominante, l'analisi sugli ordini persi prodotta da Roxtec risulta parziale e poco significativa, se si considera che manca il riferimento sia al numero complessivo di ordini gestiti dalla società in tale periodo, sia al numero di ordini dalla stessa acquisiti, mentre l'analisi sull'andamento dei margini di profitto non risulta confermata dai dati presenti sul sito della società medesima relativi all'andamento dei margini di profitto.

516. In ogni caso, va rigettata l'obiezione di Roxtec secondo cui non vi sarebbe una condotta abusiva in quanto non risulterebbero provati gli effetti restrittivi sul mercato. Al riguardo, si ricorda che l'Autorità, come confermato anche di recente dalla Corte di Giustizia, non è tenuta a provare gli effetti restrittivi della concorrenza sul mercato, ma assolve l'onere della prova se dimostra che una pratica di un'impresa in posizione dominante è idonea a pregiudicare, ricorrendo a risorse o a mezzi diversi da quelli su cui si impenna una concorrenza normale, una struttura di effettiva concorrenza, senza che sia necessario dimostrare che tale pratica ha in aggiunta la capacità di arrecare un concreto effetto pregiudizievole⁵⁶⁹. Nello stesso senso la giurisprudenza nazionale ha ribadito che l'assenza di effetti escludenti concreti non può essere considerata sufficiente, di per sé, a escludere l'applicazione dell'articolo 102 TFUE⁵⁷⁰.

VII.5. Conclusioni

517. Le evidenze raccolte nel corso del procedimento confermano che la strategia escludente posta in essere da Roxtec nei confronti di Wallmax configura una fattispecie di abuso di posizione dominante. Infatti, tale strategia che si è realizzata mediante il deposito strategico di marchi UE, il contenzioso avviato nei confronti di Wallmax basato anche sul deposito di marchi UE e proseguito successivamente alle sentenze della Commissione Ricorso dell'EU IPO e degli organi di giustizia europei, nonché le modalità denigratorie scelte da Roxtec per comunicare ai clienti le azioni intraprese, è risultata idonea a depotenziare la capacità competitiva di Wallmax, un concorrente che si è posizionato come "closest competitor". Con tale strategia Roxtec ha cercato di escludere un operatore in grado di compromettere la posizione di dominanza acquisita nel mercato, risultando quindi idonea a limitare sia la possibilità di scelta dei consumatori che una concorrenza sui prezzi.

518. L'insieme di tali condotte è riconducibile a un'unica e complessa strategia escludente posta in essere da Roxtec al fine di mantenere la posizione di mercato acquisita in vigenza del brevetto EP n. 0429916B1 anche nel periodo successivo alla sua scadenza, avvenuta nel 2010.

Al riguardo, si può richiamare la giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo cui "l'articolo 102 TFUE vieta, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo. All'impresa che detiene una posizione dominante incombe dunque una responsabilità particolare di non pregiudicare, con il suo comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno"⁵⁷¹.

Sulla base di consolidata giurisprudenza, la riferibilità ad un'unica strategia escludente è condizione sufficiente a configurare tali condotte come un unico abuso di posizione dominante in violazione dell'articolo 102 TFUE⁵⁷².

VIII. IL PREGIUDIZIO AL COMMERCIO INTRACOMUNITARIO

519. Le condotte contestate rientrano nell'ambito di applicazione della normativa unionale in materia di concorrenza e, segnatamente, nell'ambito dell'articolo 102 del TFUE, relativo al divieto di abuso di posizione dominante, essendo idonee a pregiudicare il commercio intracomunitario. Ai sensi della "Comunicazione della Commissione europea, recante le Linee direttrici la nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del trattato"⁵⁷³, il concetto di pregiudizio al commercio tra Stati membri deve essere interpretato tenendo conto dell'influenza diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra gli Stati membri.

520. Tanto considerato, l'abuso posto in essere da Roxtec interessa il mercato dei sistemi sigillanti di attraversamento cavi/tubi modulari la cui estensione geografica coincide con il territorio dell'Unione europea. Tale abuso è, quindi, per sua stessa natura idoneo a ostacolare l'integrazione economica perseguita dall'ordinamento dell'Unione europea.

IX. GRAVITÀ E DURATA

521. La presente sezione è volta a individuare le sanzioni applicabili al caso di specie, in cui è stata accertata l'infrazione dell'articolo 102 TFUE da parte delle società del gruppo Roxtec, destinatarie del presente provvedimento.

⁵⁶⁹ [Corte di Giustizia, causa C-377/2020, citata, paragrafo 47.]

⁵⁷⁰ [Consiglio di Stato n. 1580/2023, SIAE/AGCM, citata.]

⁵⁷¹ [Cfr. sent. CG del 12 gennaio 2023, causa C-42/21, Lietuvos/Commissione; conforme sentenza CG del 25 marzo 2021, Deutsche Telekom/Commissione, C-152/19 P.]

⁵⁷² [Si veda, ex multis, sentenza del Consiglio di Stato n. 1673, dell'8 aprile 2014, nel caso A437 Coop Estense.]

⁵⁷³ [Comunicazione della Commissione europea 2004/C 101/07 "Linee direttrici la nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del trattato".]

522. Al riguardo è necessario ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionale, la quantificazione della sanzione è connessa a una valutazione della gravità dell'infrazione che si effettua tenendo conto di diversi fattori, quali la natura della restrizione della concorrenza, il ruolo e la rappresentatività sul mercato delle imprese coinvolte, nonché il contesto nel quale le infrazioni sono state attuate⁵⁷⁴.

523. Nel caso di specie, occorre valutare la natura della complessa strategia escludente adottata da Roxtec che si presenta di peculiare ampiezza, in quanto, ricorrendo a vie legali e a presunte tutele legate al diritto dei marchi/concorrenza sleale, ha investito tutti gli ambiti di attività di un concorrente, dalla produzione, alla commercializzazione fino al rapporto con i clienti. Tale strategia è stata compiutamente attuata, riuscendo ad arrestare quanto meno la capacità di crescita del *closest competitor*, come risulta chiaramente dalla documentazione agli atti.

524. Per tali ragioni, l'articolata strategia escludente accertata ha avuto un impatto significativo sul mercato rilevante. Essa è stata posta in essere proprio nel peculiare contesto di un mercato per sua natura difficilmente contendibile nel quale, scaduta la copertura brevettuale, si stavano avviando dinamiche competitive con l'ingresso di nuovi operatori.

525. Inoltre, le evidenze raccolte danno conto della consapevolezza di Roxtec, impresa in posizione dominante, circa le possibili criticità in senso *antitrust* derivanti dall'insieme dei comportamenti adottati.

526. Rileva altresì l'indiscussa dimensione e la notorietà di Roxtec nel mercato rilevante, la quale, già forte di "un regime di sostanziale monopolio" di cui ha goduto in vigenza del brevetto, è l'operatore che ha il più ampio catalogo di prodotti e il maggior numero di certificazioni (ad esempio verbale Fincantieri), tanto che il "sistema Roxtec" viene ancora usato come *standard* di riferimento nei capitolati tecnici delle gare d'appalto o nelle Specifiche Tecniche di molti grandi utilizzatori, con ricadute reputazionali tutt'altro che trascurabili. Si tratta di un operatore che può disporre di notevoli risorse finanziarie e di margini operativi elevati e in crescita.

527. Considerate le circostanze sopra richiamate, l'abuso di posizione dominante posto in essere da Roxtec deve considerarsi molto grave.

528. Per quanto concerne la durata delle condotte esaminate, le stesse si estendono almeno da luglio 2015, in cui sono state depositate le richieste di registrazione del marchio presso l'EUIPO ed è stata avviata la prima causa contro Wallmax.

L'infrazione è tuttora in atto in quanto non risulta che Roxtec abbia adottato comportamenti volti a porre termine a quanto contestato. Risultano infatti ancora pendenti le cause avviate da Roxtec presso la Corte di New Delhi (riunite in un unico giudizio) e le cause avviate presso il Tribunale di Amburgo e presso il Tribunale di Milano; inoltre, risultano ancora registrati i marchi n. 014338701 (azzurro/nero con righe bianche), n. 014784409 (nero/arancio), n. 014784417 (verde/nero), n. 014784458 (nero/verde) - tutti riferibili ai moduli passacavo di Roxtec - nonostante nelle proprie decisioni di annullamento dei marchi, passate in giudicato, la CR dell'EUIPO abbia dichiarato che il segno "a occhio di bue" rappresenta la forma del prodotto necessaria per ottenere il risultato tecnico, essendo invece irrilevanti le combinazioni di colori utilizzate (paragrafo 41 e segg. decisione della CR dell'EUIPO dell'8 gennaio 2018); né la società ha fornito prova di essersi dissociata dalle precedenti comunicazioni denigratorie ai clienti e/o di avere fornito comunicazioni circa l'esito sfavorevole di alcune azioni intraprese.

X. CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

529. L'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/1990 prevede che, nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della loro gravità e durata, l'Autorità disponga l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, fino al dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida adottata ad esito di un procedimento istruttorio. Nel caso di specie, l'ammontare monetario di tale limite editale sarà calcolato sul fatturato consolidato realizzato a livello mondiale dalla società Roxtec AB, che nell'anno 2022 è stato di [200-250 milioni di] euro⁵⁷⁵.

530. Al fine di quantificare la sanzione occorre tenere presente quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 689/1981, come richiamato dall'articolo 31 della legge n. 287/1990, nonché i criteri interpretativi enucleati nelle *Linee Guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/1990* (di seguito, *Linee Guida*)⁵⁷⁶.

531. Per quanto riguarda il fatturato rilevante ai fini della sanzione, le *Linee Guida* prevedono che le sanzioni "debbono essere calcolate a partire dal valore delle vendite dei beni o servizi oggetto, direttamente o indirettamente, dell'infrazione, realizzate dall'impresa nel mercato/i rilevante/i nell'ultimo anno intero di partecipazione alla stessa infrazione (di seguito, *valore delle vendite*) [...]" (punti 8 e 9). Nel caso di specie, il valore delle vendite realizzate da

⁵⁷⁴ [Cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sentenze nn. 896 del 9 febbraio 2011 e 5171 e 5172 del 16 settembre 2011, in relazione al caso I694 - Listino prezzi della pasta; Corte di Giustizia, sentenza del 15 luglio 1970, C-45/69, Boehringer Mannheim GmbH c. Commissione, in Raccolta 1970, p. 769, punto 53. Tale ultima sentenza è stata ripresa e precisata dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 7 giugno 1983, cause riunite C-100-103/80, Musique Diffusion Française, in Raccolta 1983, p. 1825, nonché nella sentenza del 9 novembre 1983, C-322/81, Michelin, in Raccolta 1983, p. 3461.]

⁵⁷⁵ [omissis] milioni di SEK, tasso di cambio 10,53 fornito da Roxtec.

⁵⁷⁶ [Adottate con provvedimento dell'Autorità n. 25152 del 22 ottobre 2014.]

Roxtec nell'Unione europea nell'offerta dei sistemi sigillanti modulari nell'anno 2022 pari a [30-60 milioni di] euro⁵⁷⁷, mentre quello realizzato in Italia nel medesimo periodo è pari a [1-10 milioni di] euro⁵⁷⁸.

532. Quanto al calcolo dell'importo base della sanzione, seguendo i punti 7 e seguenti delle Linee Guida, si prende a riferimento il valore delle vendite di beni o servizi interessate dall'infrazione al quale si applica una percentuale determinata in base alla gravità e alla durata dell'infrazione stessa. In particolare, tale percentuale deve essere fissata a un livello che può raggiungere il 30% del valore delle vendite, "in funzione del grado di gravità della violazione" (punto 11).

533. Nel caso di specie, in considerazione della gravità dell'infrazione, la percentuale applicata è del [15%-25%]. La durata dell'infrazione è di otto anni.

L'importo base della sanzione è quindi quantificabile in 15.117.795 euro.

534. Contrariamente a quanto sostenuto da Roxtec, non si ritiene che nel caso di specie ricorrano circostanze attenuanti. Non può essere, infatti, concessa a Roxtec l'attenuante relativa all'atteggiamento collaborativo asseritamente prestato nel corso del procedimento, consistente nell'aver "proattivamente" fornito una lista di clienti attuali e potenziali cui rivolgersi per acquisire informazioni utili per definire il mercato rilevante e per valutare la rilevanza tecnica del carbon black nella produzione di sistemi modulari (docc. 460 e IMP33), "consentendo agli Uffici di condurre un'istruttoria quanto mai completa ed esaustiva".

535. Si rileva, al riguardo, che per consolidata giurisprudenza: "La mancata concessione della circostanza attenuante della collaborazione, si giustifica in quanto il riconoscimento della stessa (che pure rientra nell'ambito di valutazioni ampiamente discrezionali dell'Autorità) presuppone un contributo particolarmente qualificato, nel senso di essere idoneo ad agevolare concretamente l'accertamento e la repressione della condotta illecita"⁵⁷⁹.

Nel caso di specie, la documentazione prodotta da Roxtec non ha fornito un contributo utile all'istruttoria trattandosi di informazioni pervenute dopo mesi dall'avvio del procedimento (8 agosto 2022), quando erano già stati individuati gli operatori da contattare sulla base della documentazione ispettiva agli atti e di altre fonti; le informazioni fornite da Roxtec, peraltro, riguardano solo alcuni clienti della stessa e alcuni fornitori di miscele per la produzione di moduli passacavo.

536. Né può essere accolto quanto sostenuto da Roxtec nelle memorie conclusive, secondo cui il programma di compliance presentato rispecchierebbe tutti i requisiti richiesti dalle Linee guida per riconoscere una riduzione del 10%.

Al riguardo si osserva che il programma di compliance della società risulta carente in quanto, fra gli abusi oggetto di studio in tale programma, nulla viene specificato circa le condotte oggetto del presente procedimento. Non è infatti rilevante quanto sostenuto dalla società in relazione alla peculiarità dell'illecito contestato, in quanto tale programma avrebbe dovuto essere strutturato in modo da essere chiaramente applicabile e utile rispetto a qualsiasi ipotesi di illecito. Addirittura il punto 6.2 del programma, per come è specificato, risulta molto ambiguo, in quanto illustra come devono essere effettuate le comunicazioni scritte, all'interno e all'esterno di Roxtec, per evitare di essere fraintesi ["misconceptions"].

Quindi all'enfasi data su come veicolare le informazioni sull'attività della società non corrisponde altrettanta importanza a non porre in essere comportamenti concreti potenzialmente censurabili. È appena il caso di ricordare che l'importanza di non lasciare traccia di certe informazioni/azioni connota parte delle condotte accertate e caratterizza il *modus operandi* della società.

537. Infatti, le sole raccomandazioni a non dire e a non lasciare traccia su strategie e azioni varie non garantiscono, di per sé, che condotte potenzialmente restrittive non vengano messe in atto e ricordano invece le raccomandazioni espresse in *e-mail* del General Counsel di Roxtec – soggetto che è anche la figura di riferimento per l'attuazione del programma – a non lasciare mai traccia scritta sulle azioni in essere contro Wallmax ("Never send any information about ongoing cases in writing (no emails or letter, etc...)"⁵⁸⁰).

538. In ogni caso, il programma di compliance è stato adottato dopo l'avvio del procedimento sicché non è possibile per l'Autorità verificarne l'effettivo rispetto⁵⁸¹.

539. L'importo della sanzione calcolato secondo quanto sopra indicato è pari a 15.117.795 euro.

Detto importo risulta inferiore al limite editale calcolato sul fatturato consolidato realizzato a livello mondiale dal gruppo Roxtec nell'anno 2022 ovvero, più specificamente, pari al [5-10%] di tale fatturato.

Tutto ciò premesso e considerato:

⁵⁷⁷ [Doc. 593.]

⁵⁷⁸ [Doc. 606.]

⁵⁷⁹ [Consiglio di Stato, VI, 10 luglio 2018, n. 4211, 1759 – Forniture Trenitalia. In tal senso anche Consiglio di Stato, VI, 29 maggio 2018, n. 3197, 1723 – Intesa nel mercato delle barriere stradali.]

⁵⁸⁰ [Docc. 78 e 278.]

⁵⁸¹ [Cfr. Consiglio di Stato, VI, n. 1838 del 29 maggio 2020, caso I772-Mercato del calcestruzzo Friuli Venezia Giulia. Nello stesso senso anche: Tar Lazio, 24 aprile 2018, n. 4485, I792-Gare ossigenoterapia e ventiloterapia, confermata dal Consiglio di Stato, 23 novembre 2020, n. 7320.]

DELIBERA

- a) che le condotte poste in essere dalle società Roxtec AB e Roxtec Italia S.r.l., almeno da luglio 2015 e tuttora in corso, consistenti nel deposito strategico di marchi UE, nel contenzioso avviato nei confronti di Wallmax e nelle modalità denigratorie scelte per comunicare ai clienti le azioni intraprese, costituiscono un'unica e complessa strategia escludente nel mercato europeo dei sistemi sigillanti di attraversamento cavi/tubi modulari che integra una fattispecie di abuso di posizione dominante contraria all'articolo 102 TFUE finalizzata ad ostacolare l'esplicitarsi di un'effettiva concorrenza nel suddetto mercato;
- b) che le società Roxtec AB e Roxtec Italia S.r.l. pongano immediatamente fine ai comportamenti distorsivi della concorrenza di cui alla precedente lettera a) e che si astengano in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell'infrazione accertata al punto precedente;
- c) di irrogare, in solido, alle società Roxtec AB e Roxtec Italia S.r.l., in ragione di quanto indicato in precedenza, per l'infrazione di cui alla lettera a), la sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di 15.117.795 euro (quindicimilionicentodiciassettemilasettecentonovantacinque euro);
- d) che Roxtec AB e Roxtec Italia S.r.l. entro centoventi giorni dalla notifica del presente provvedimento, diano comunicazione all'Autorità delle iniziative poste in essere per ottemperare a quanto richiesto alla precedente lettera b), trasmettendo specifica relazione scritta.

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera c) deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Per società aventi sede all'estero la sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di novanta 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'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981, 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. Degli avvenuti pagamenti deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'articolo 26 della medesima legge, le imprese che si trovano in condizioni economiche disagiate possono richiedere il pagamento rateale della sanzione.

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

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 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'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, 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
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli