

A538 - SISTEMI DI SIGILLATURA MULTIDIAMETRO PER CAVI E TUBI
Allegato al provvedimento n. 29872

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI

ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90

1. NUMERO DEL PROCEDIMENTO

A538-Sistemi di sigillatura multidiametro per cavi e tubi (“**Procedimento**”).

2. PARTI DEL PROCEDIMENTO

Roxtec AB e Roxtec Italia S.r.l. (congiuntamente, “**Roxtec**” o “**Società**”)

3. FATTISPECIE CONTESTATA

A seguito di una segnalazione depositata da WallMax S.r.l. (“**WallMax**”), con provvedimento del 13 aprile 2021 (“**Provvedimento di Avvio**”), l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“**AGCM**” o “**Autorità**”) ha avviato il Procedimento nei confronti di Roxtec per accertare se la Società abbia posto in essere un abuso di posizione dominante escludente a danno della concorrente WallMax, in violazione dell’articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (“**TFUE**”).

Più nello specifico, secondo l’ipotesi accusatoria, Roxtec avrebbe attuato una serie di azioni volte a impedire a WallMax di produrre e commercializzare sistemi di sigillatura multistrato per cavi e tubi basati sulla tecnologia **Multidiametro™** che Roxtec stessa aveva precedentemente inventato e tutelato con brevetto scaduto nell’ottobre 2010 (EP n. 0429916B1, “**Brevetto**”).

Secondo l’AGCM, la presunta strategia escludente è stata attuata “*al fine di **prorogare artatamente la naturale scadenza della protezione brevettuale ottenuta per i moduli passacavo e quindi mantenere inalterata la posizione di monopolio acquisita in vigenza del brevetto***”¹ mediante tre diverse condotte. In particolare, Roxtec avrebbe:

- (i) presentato all’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (“**EUIPO**”), tra il 2009 e il 2016, numerose richieste per registrare come marchio UE l’immagine della facciata principale del modulo Multidiametro™,

¹ Cfr. Provvedimento di Avvio, paragrafo 44.

- ciascuna distinta dalle altre solo per i diversi colori utilizzati;
- (ii) promosso, negli ultimi 6 anni, almeno 11 azioni legali pretestuose contro WallMax (*i.e. sham litigation*) per contraffazione di marchi e modelli, concorrenza sleale e pubblicità ingannevole;
 - (iii) ottenuto per il modulo Multidiametro™ più di 250 certificazioni di qualità e sicurezza di fatto non necessarie, diventando così l'unico operatore in grado di vantare un “portafoglio di certificazioni” tanto nutrito.

4. MERCATO RILEVANTE

Nel Provvedimento di Avvio, l'AGCM identifica il mercato rilevante come quello della produzione di sistemi di sigillatura modulari e moduli passacavo multidiametro che si differenzerebbero dai moduli passacavo monodiametro. Inoltre, ipotizza di (i) considerare distinti i sistemi di sigillatura multidiametro basati su una tecnologia diversa rispetto a quella oggetto del Brevetto di Roxtec e (ii) segmentare il mercato in base allo specifico settore di applicazione (ad esempio, marittimo, *offshore oil & gas*, infrastrutture, energia, industrie manifatturiere e di processo).²

Sotto il profilo geografico, l'AGCM ritiene che il mercato in questione abbia dimensione nazionale, se non addirittura sovranazionale o quantomeno europeo.³

5. DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI

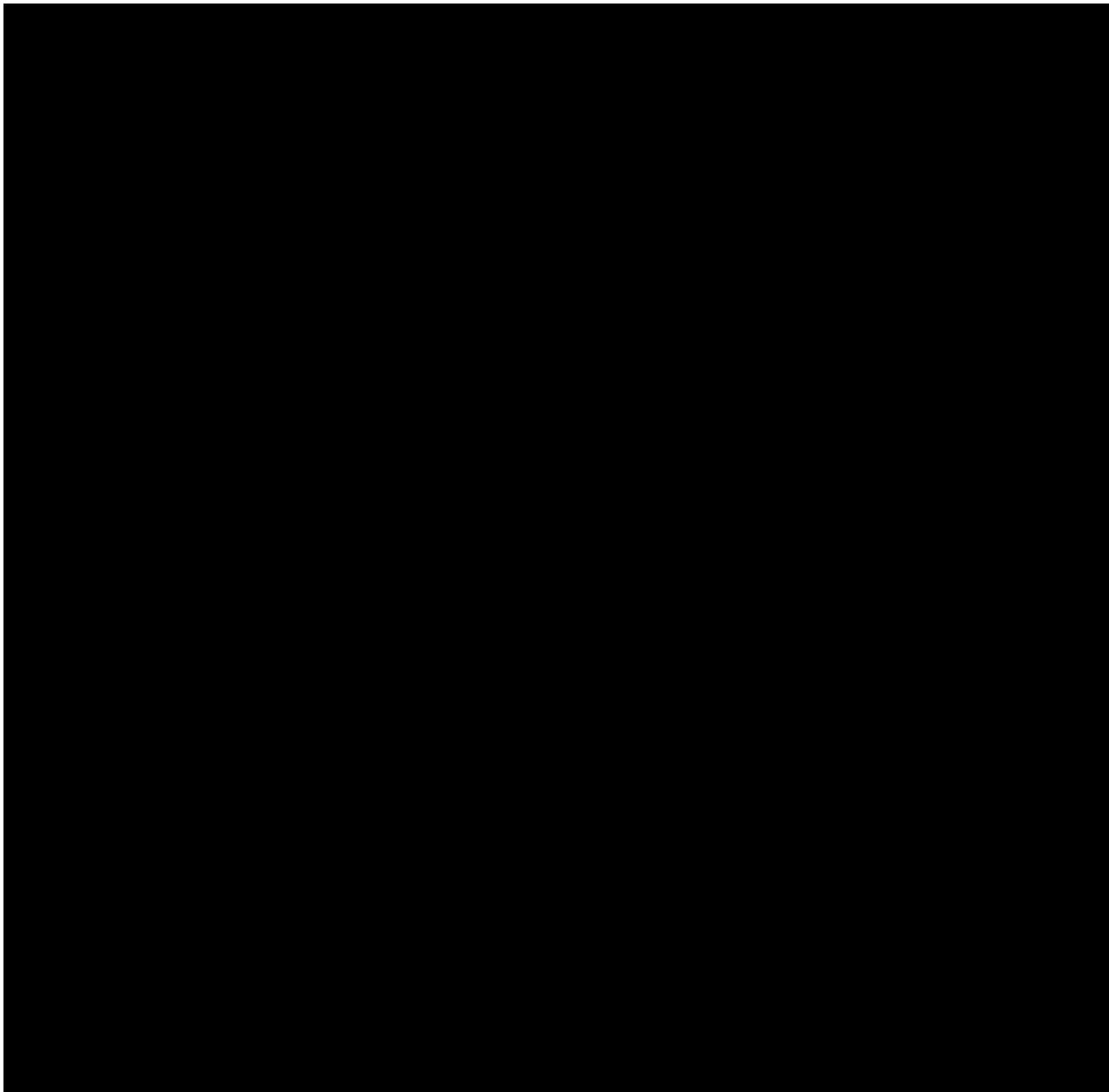
Pur essendo fermamente convinta di aver agito in modo assolutamente legittimo, Roxtec intende presentare, ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 287/90, degli impegni che facciano venir meno i profili di illiceità ipotizzati nel Provvedimento di Avvio. Tali impegni non costituiscono in alcun modo un'ammissione di responsabilità rispetto alle condotte oggetto di contestazione, non integrano acquisizione rispetto alla definizione del mercato rilevante contenuta nel Provvedimento di Avvio, né un'ammissione della posizione dominante detenuta da Roxtec. Al contrario, dimostrano il contegno collaborativo della Società che intende in questo modo ottenere una rapida definizione del Procedimento e consentire a Codesta Autorità, in

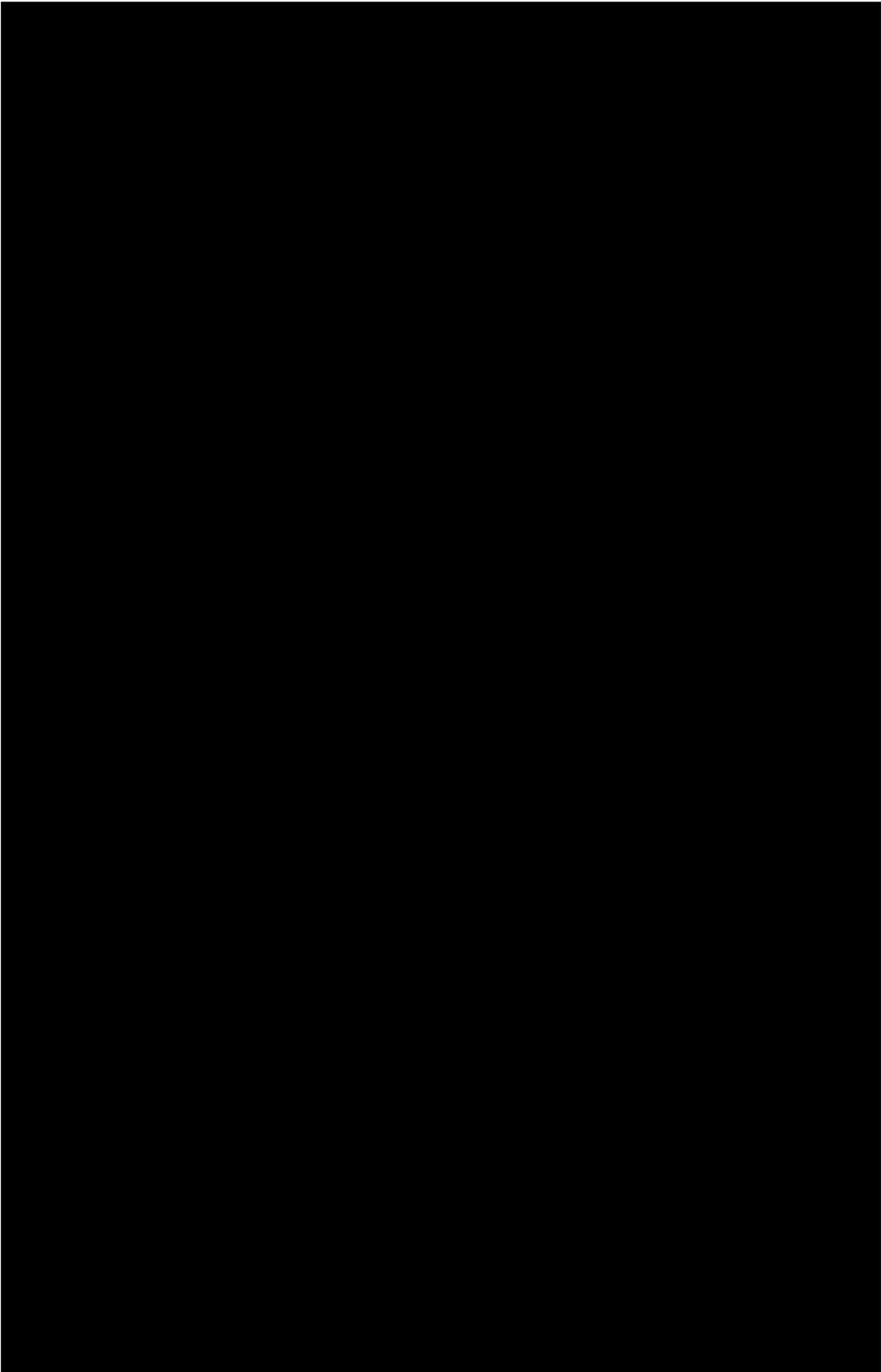
² Cfr. Provvedimento di Avvio, paragrafi 37-38.

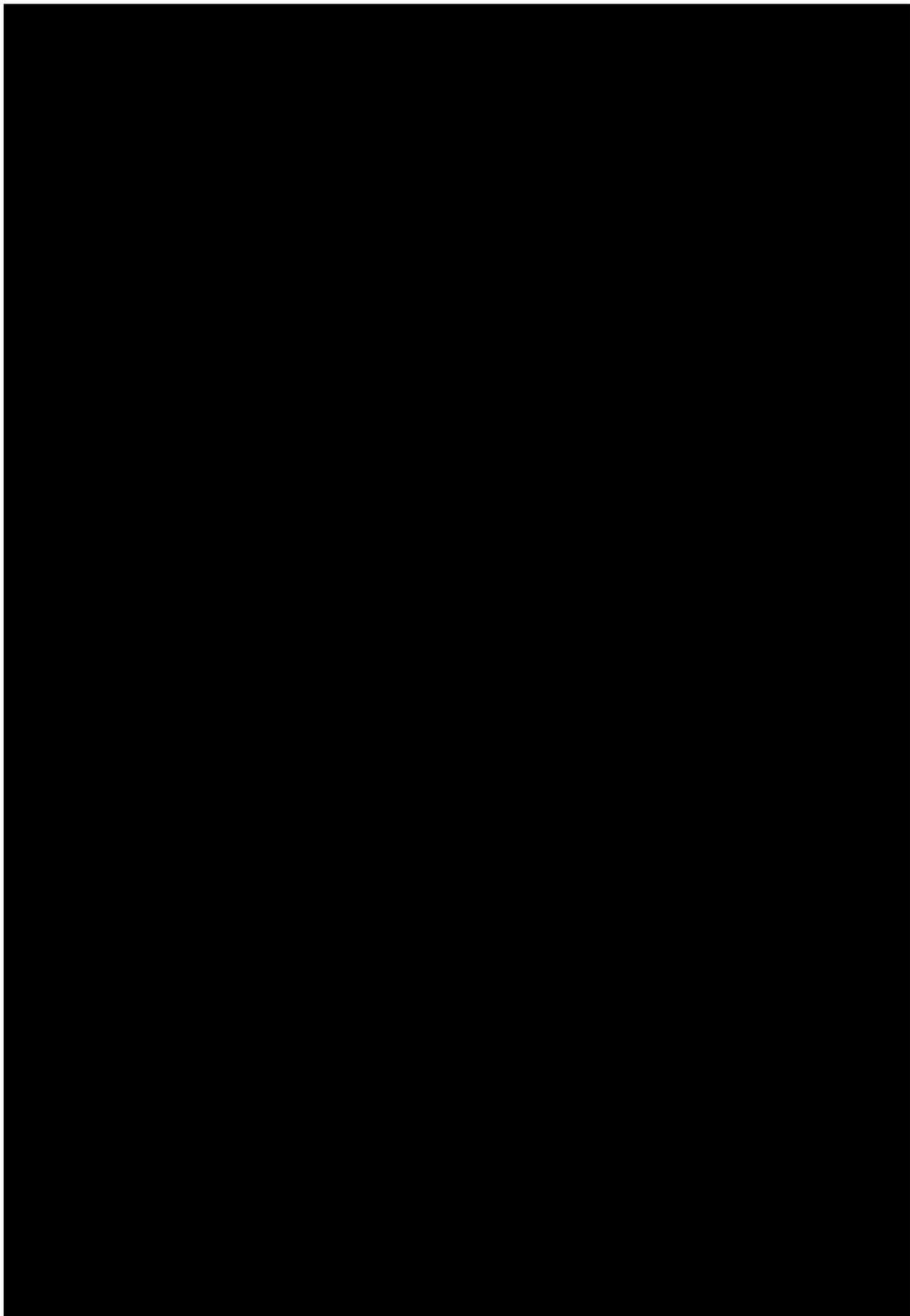
³ Cfr. Provvedimento di Avvio, paragrafo 40.

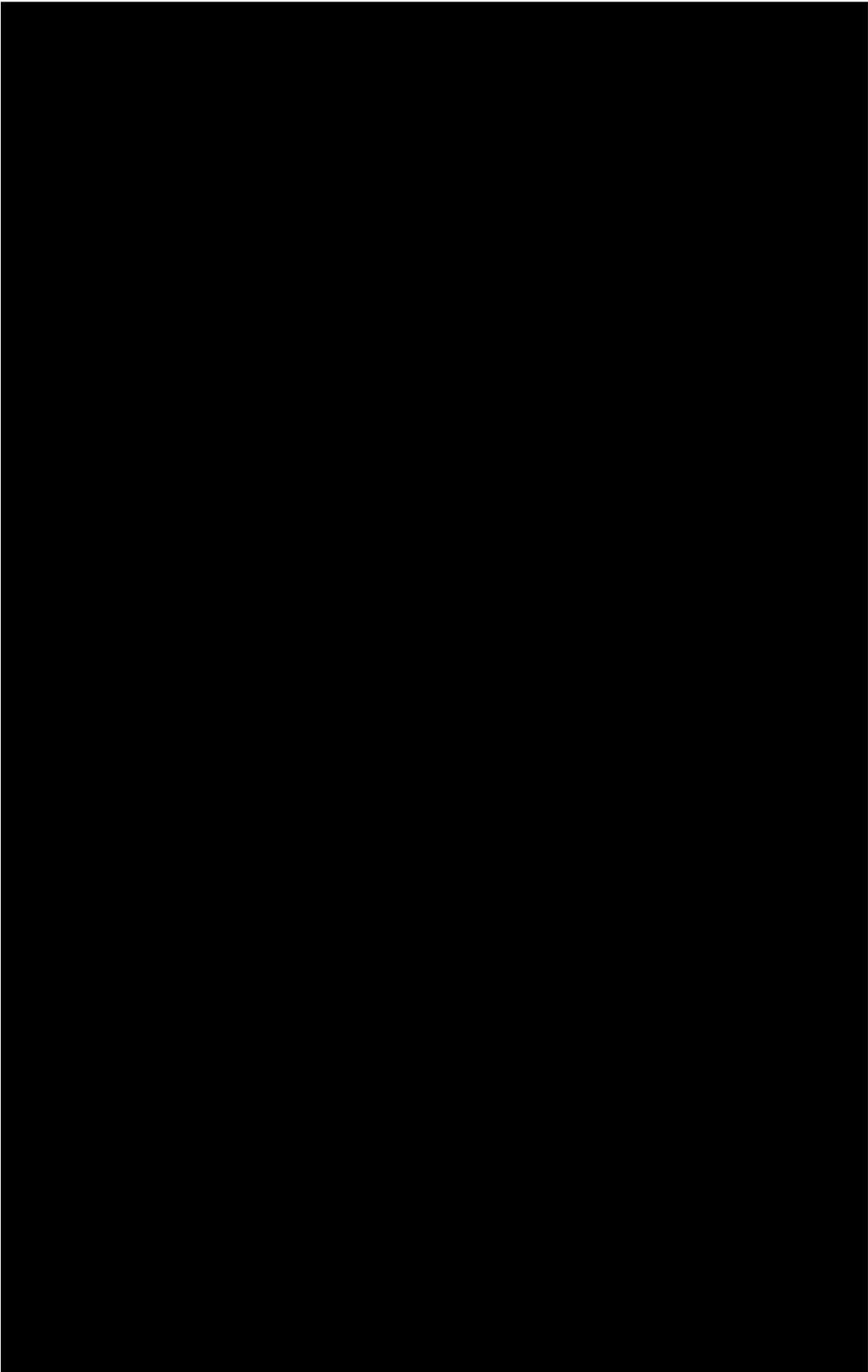
ossequio al principio di economia procedimentale, di risparmiare tempo e risorse da destinare ad altre attività che vorrà considerare prioritarie.

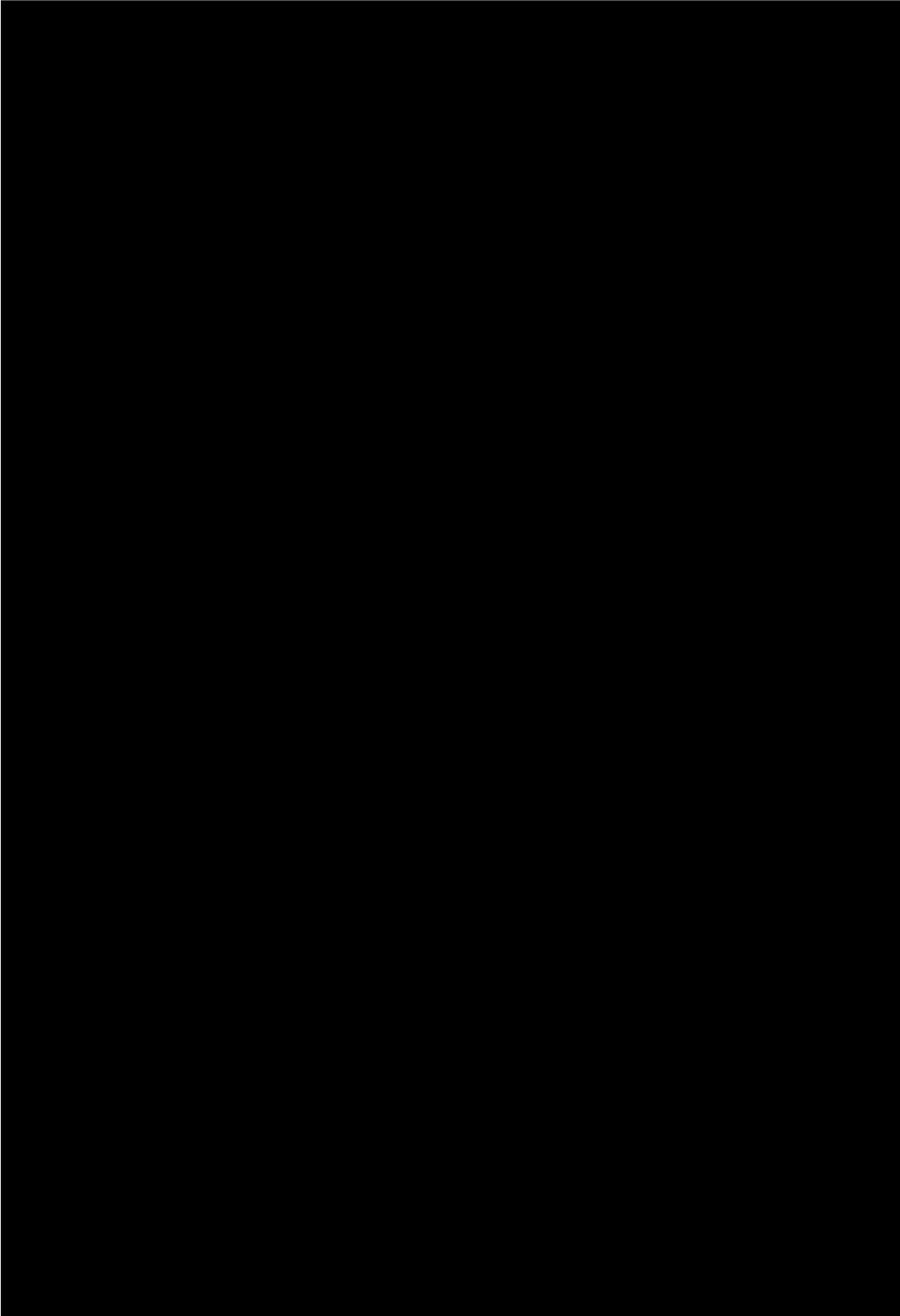
Prima di entrare nel dettaglio delle misure che Roxtec intende proporre, occorre rilevare che, da un'analisi del tutto preliminare del fascicolo dell'AGCM, le contestazioni mosse nel Provvedimento di Avvio risultano del tutto infondate e non meritano di essere oggetto di ulteriore verifica. Infatti, Roxtec (i) non detiene alcuna posizione dominante e (ii) non ha in alcun modo tentato di escludere illecitamente WallMax dal mercato, ma ha esclusivamente agito a tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

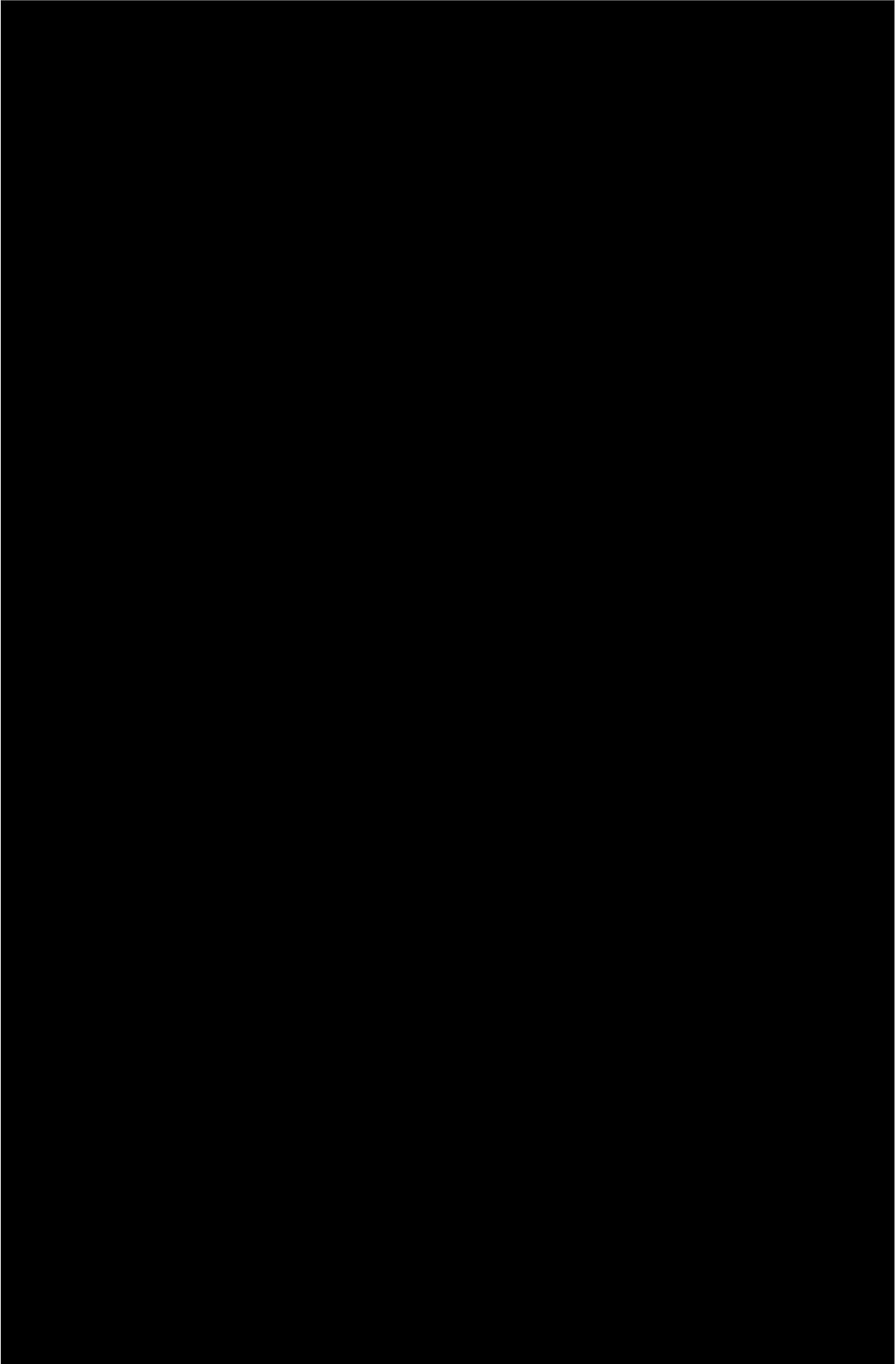


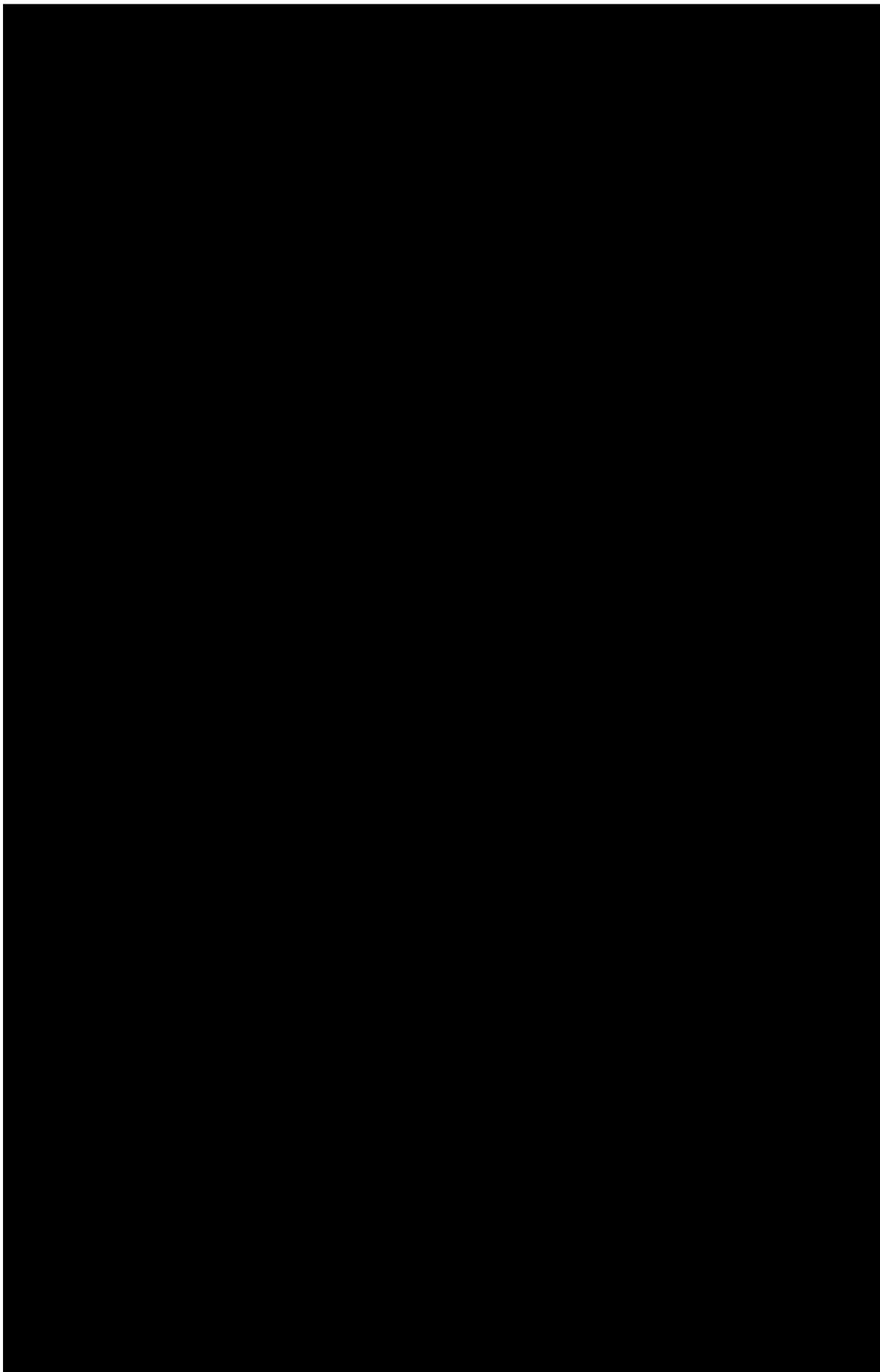


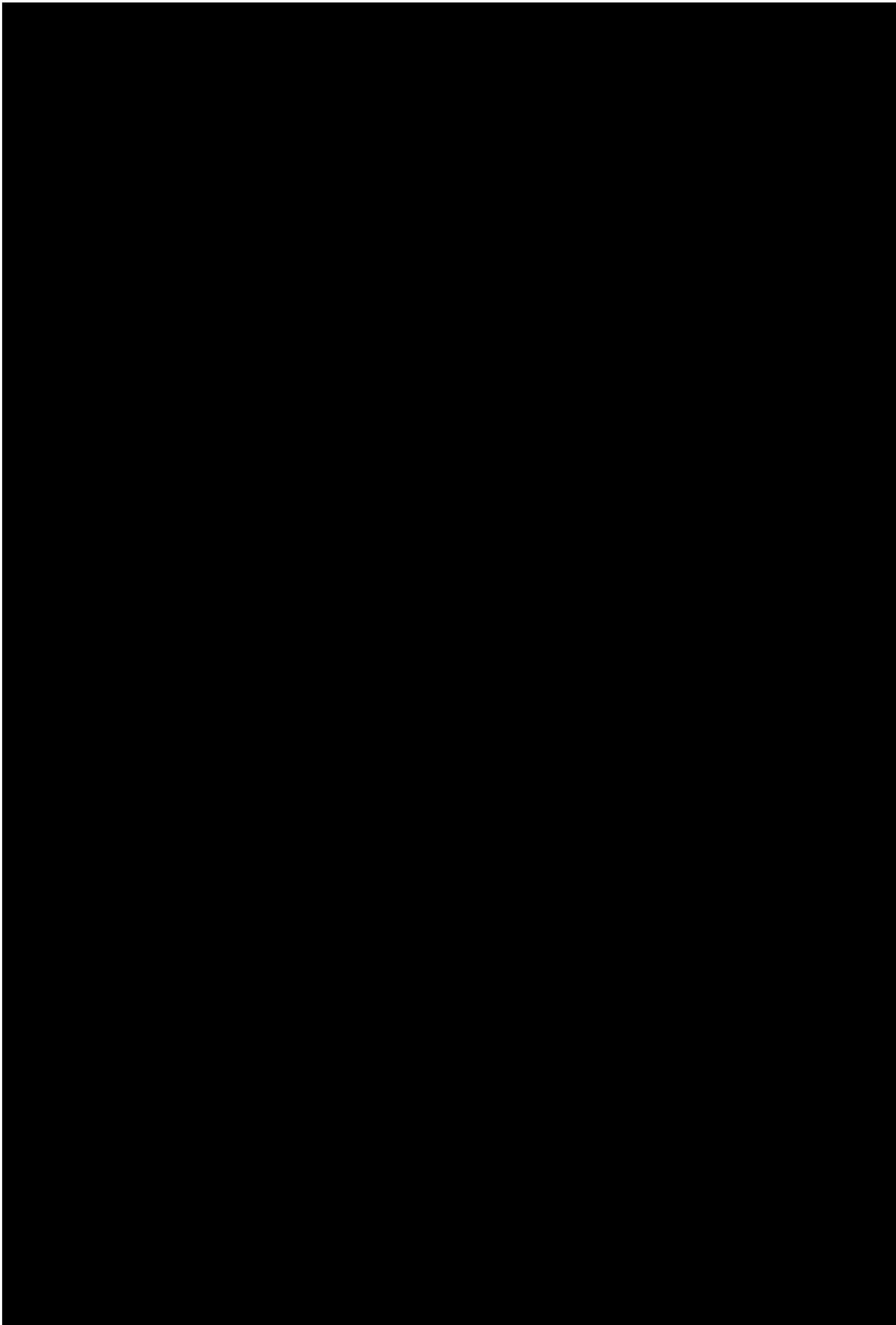


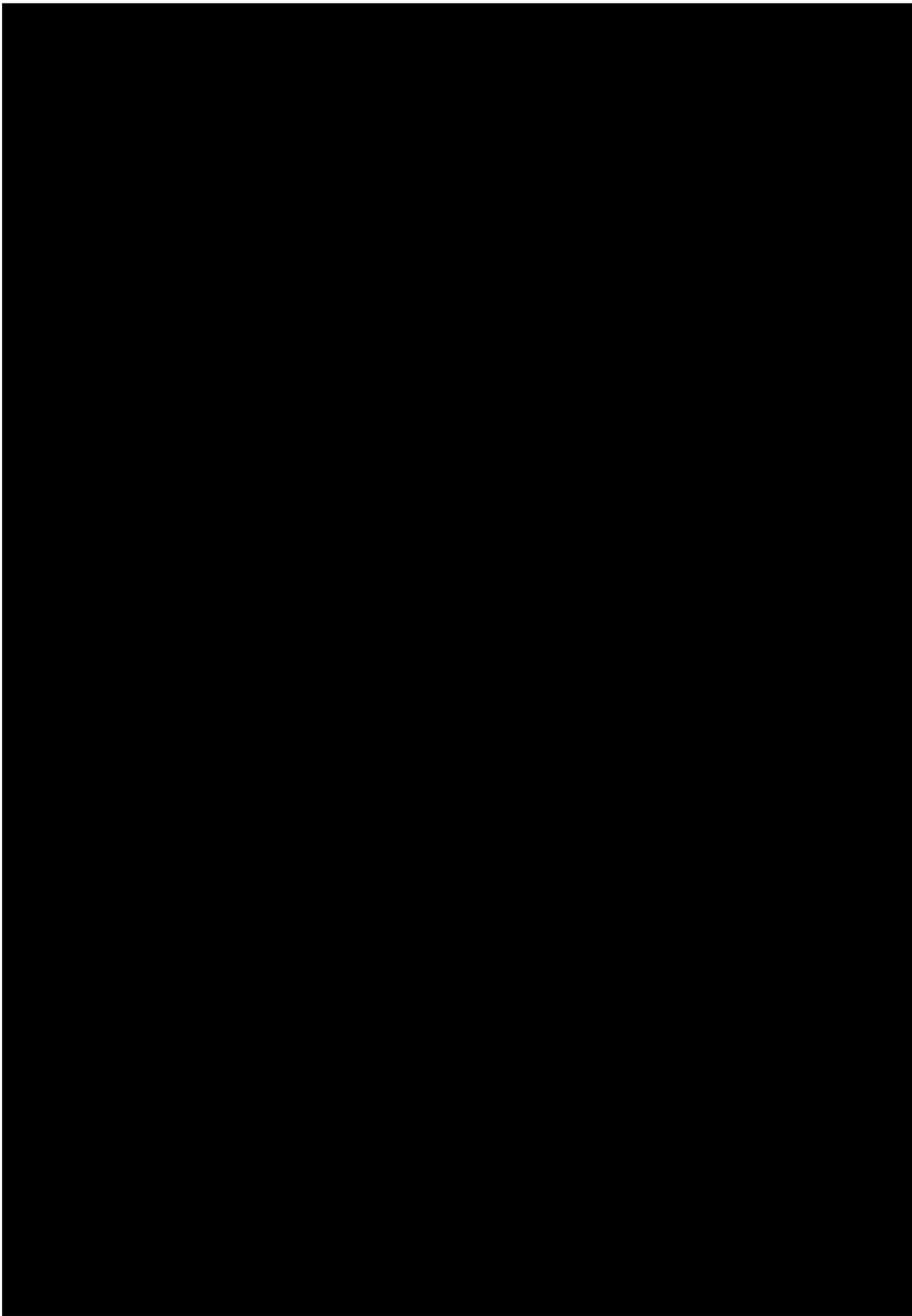


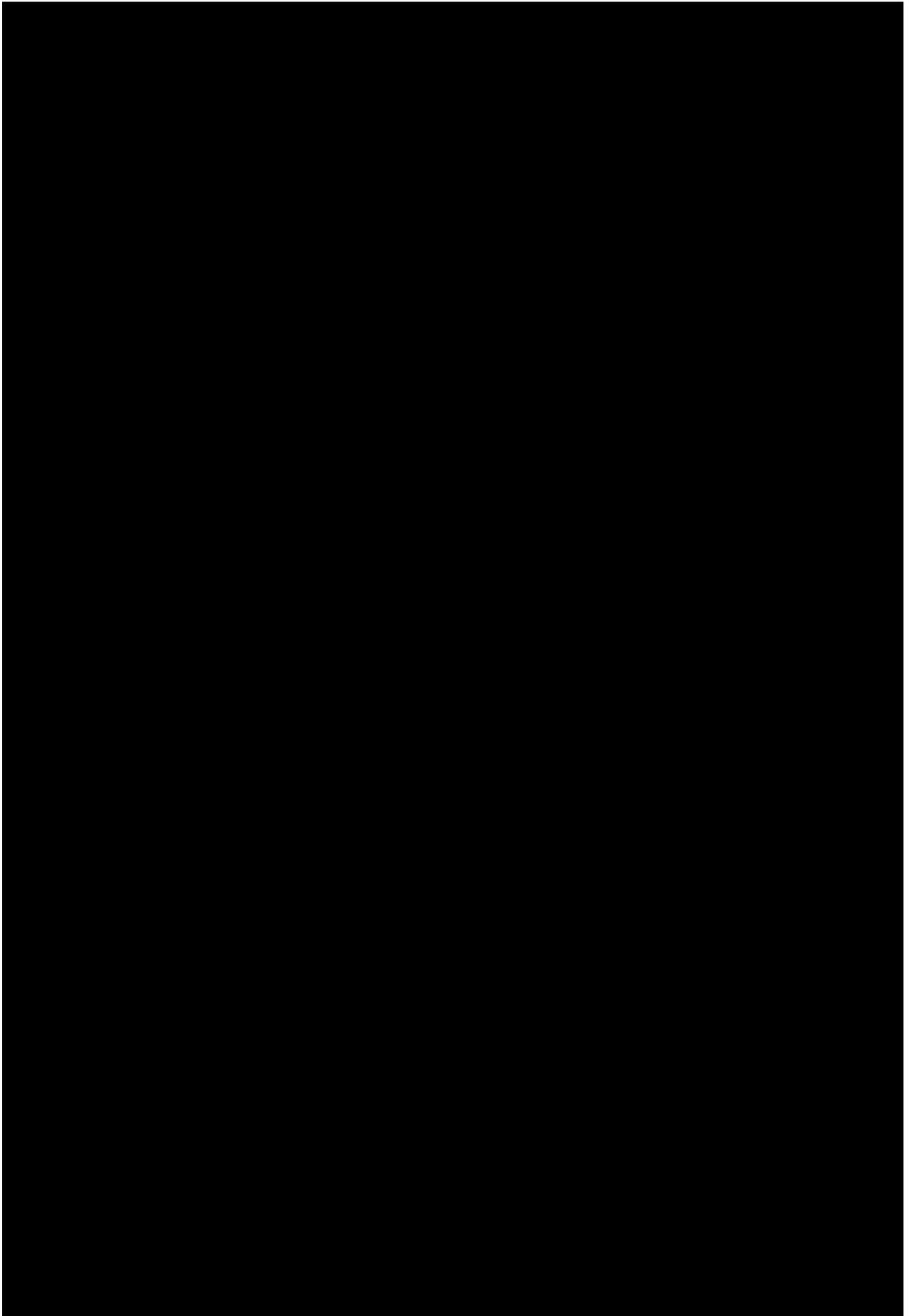


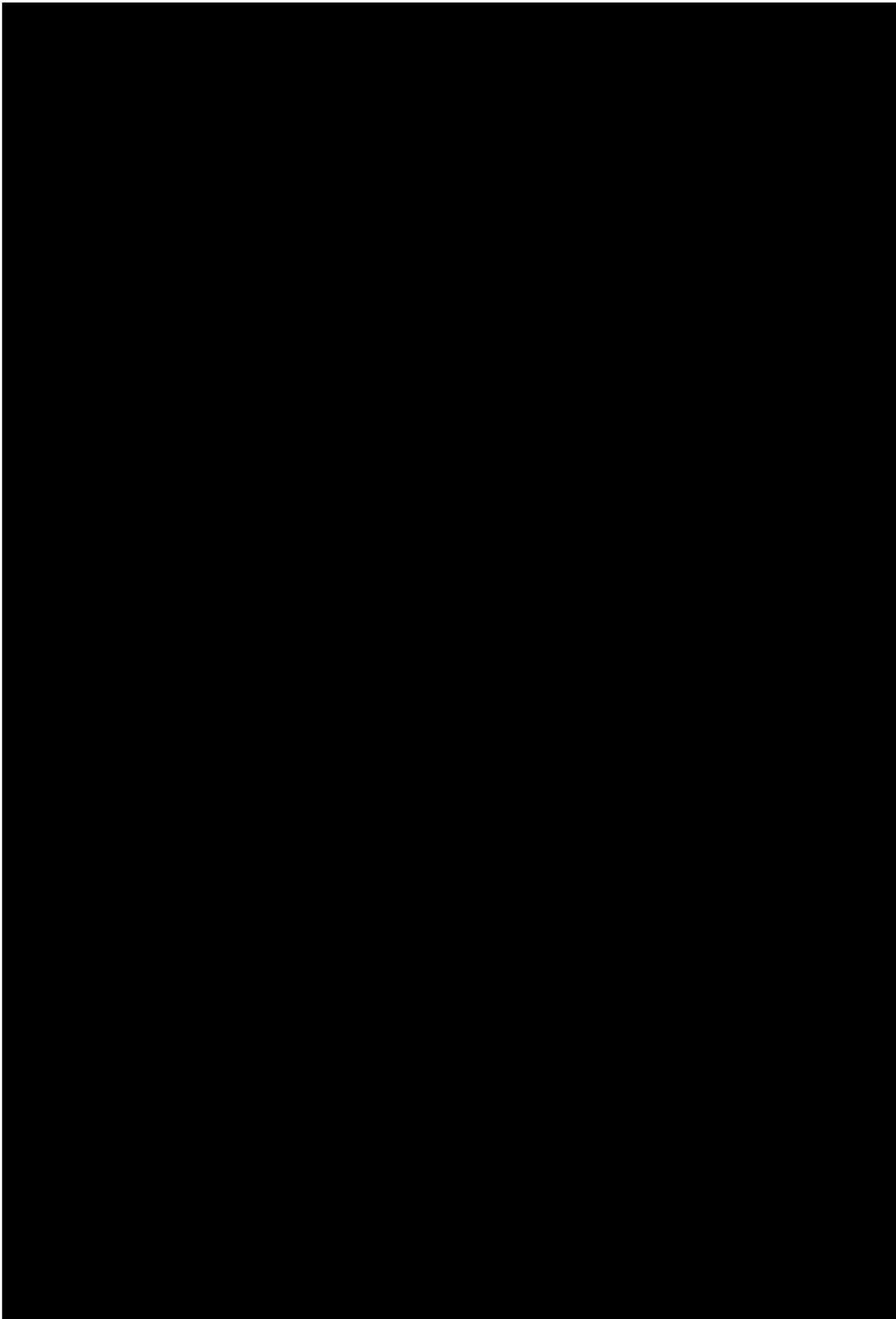


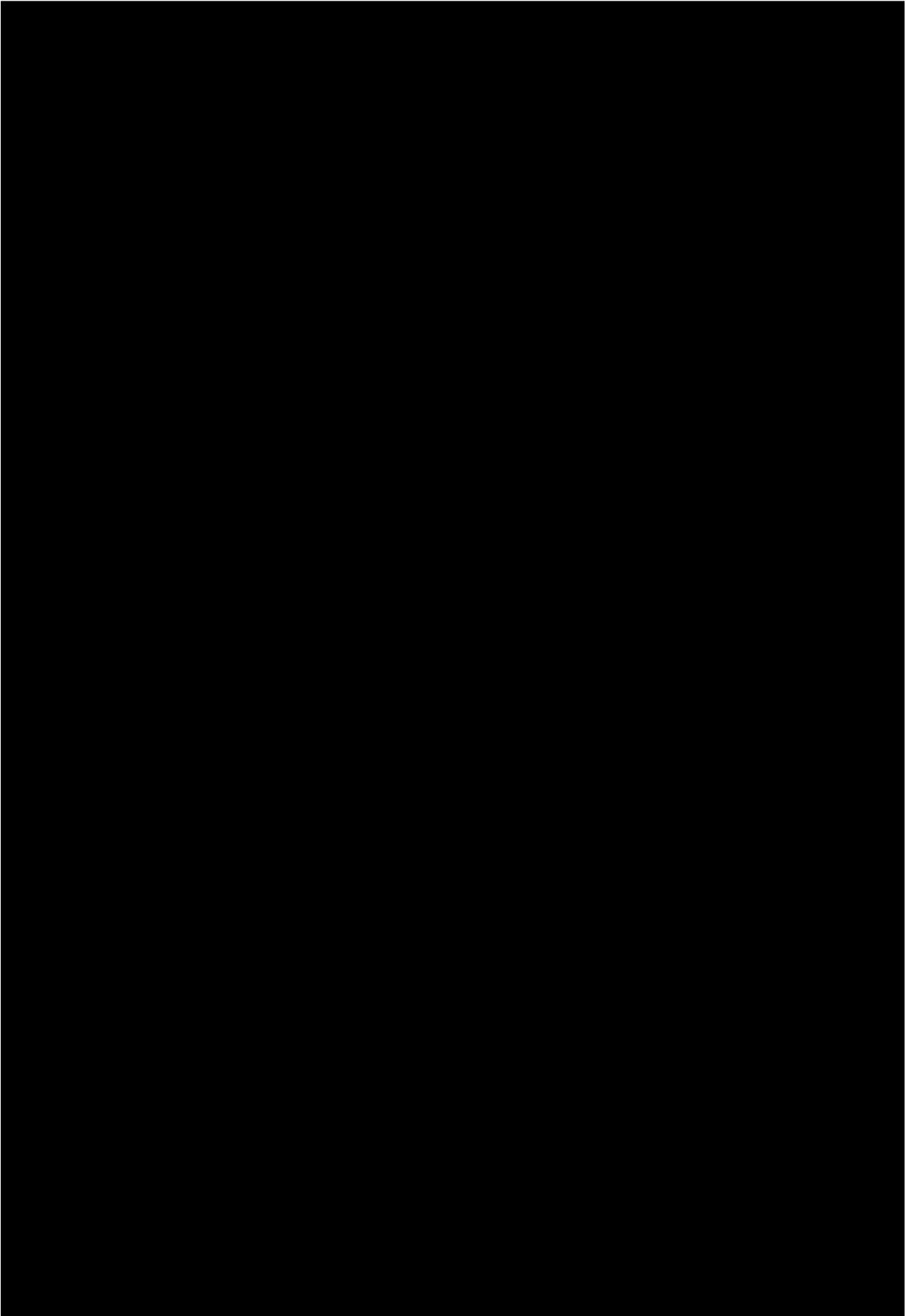


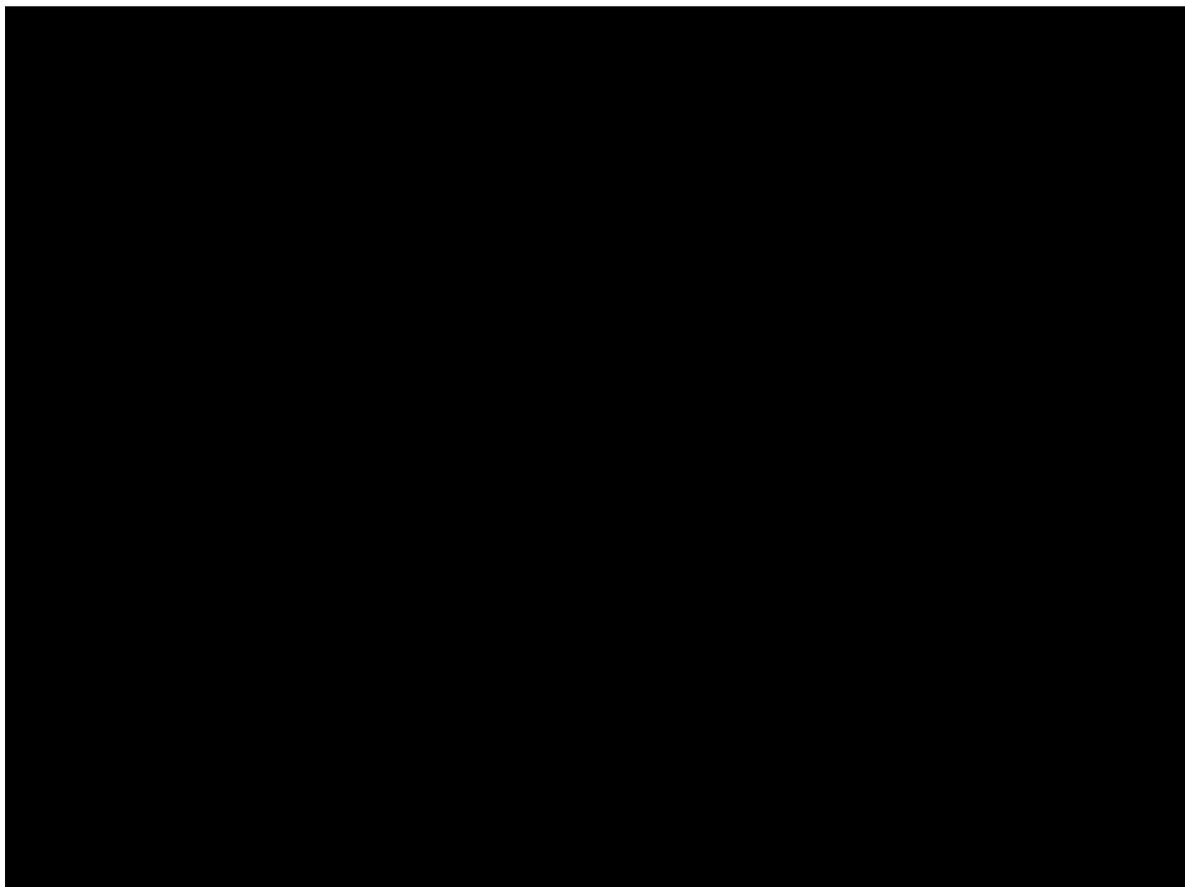












* * *

Pur essendo fermamente convinta di aver agito in modo pienamente legittimo, Roxtec intende presentare i seguenti impegni.

➤ **Impegno n. 1**

Roxtec si impegna a restringere il perimetro dei prodotti inclusi nella registrazione dei marchi richiamati nel Provvedimento di Avvio e a ritirare le domande di registrazione di marchio ancora pendenti, al fine di dissipare le preoccupazioni sollevate dall'AGCM e dunque consentire ad operatori concorrenti (inclusa WallMax) di immettere sul mercato sistemi di sigillatura basati sulla stessa tecnologia o su una tecnologia analoga a quella utilizzata da Roxtec, senza incorrere in un'ipotesi di contraffazione di marchi.

Più specificamente, con riferimento ai marchi che potrebbero essere considerati

⁴⁴ Cfr. doc. 5 del fascicolo istruttorio.

⁴⁵ Cfr. doc. 1 del facimolo istruttorio.

“funzionali”, Roxtec si impegna a escludere dal perimetro della registrazione dei marchi oggetto di istruttoria (inclusi quelli non contestati da WallMax) i “moduli di sigillatura multistrato” e a non registrare in futuro alcun marchio relativo all’immagine della facciata principale dei propri moduli multistrato senza tale limitazione. Inoltre, Roxtec si impegna a ritirare le tre richieste di registrazione del marchio ancora pendenti menzionate nel Provvedimento di Avvio.

Per maggior chiarezza, si allega una tabella dei marchi (cfr. **Allegato n. 1**), in cui rispetto a ciascuno di essi si specifica per quali classi/prodotti il marchio è attualmente registrato nonché l’azione che verrà intrapresa da Roxtec.

Si segnala che, per coerenza con tale impegno, Roxtec ha deciso (i) di non impugnare la decisione del Tribunale UE del 15 luglio 2021 (causa T-455/20) che ha confermato la decisione della Commissione di Ricorso dell’EUIPO che invalidava il marchio n. 14784375 (arancione/nero); (ii) di rinunciare al provvedimento inibitorio emanato dalla Corte d’Appello di Amburgo che vietava a WallMax di offrire e distribuire i propri “moduli arancioni/neri” in Germania per contraffazione del marchio n. 14784375 (arancione/nero). Pertanto, la causa nel merito proseguirà solo per quanto concerne le rivendicazioni di Roxtec in materia di concorrenza sleale.

➤ **Impegno n. 2**

Roxtec si impegna a non impugnare:

- la decisione del Tribunale di Milano, pubblicata il 28 maggio 2021 (R.G.N. 69854/2016), nelle parti in cui (i) ha rigettato la domanda di Roxtec di accertare e dichiarare che il “modulo arancione/nero” di WallMax costituisca contraffazione dei marchi UE di Roxtec nn. 007376023, 014338701, 14784375, 014784409, 014784417, 014784458; (ii) ha rigettato la richiesta di Roxtec di accertare e dichiarare che WallMax sia responsabile della contraffazione dei modelli UE nn. 000862214-0001, -0002, -0003, -0004, -0005, -0006, -0007, -0008 (c.d. ComSeal) e del modello UE n. 000879713-0006 (c.d. ComShelt); e (iii) ha accolto la domanda riconvenzionale di WallMax per la dichiarazione di nullità del modello UE n. 000879713-0006 (c.d. ComShelt);
- la decisione del Tribunale di Milano, pubblicata il 20 luglio 2021 (R.G.N. 52949/2017), nelle parti in cui (i) ha accertato che il “modulo multicolore” di

WallMax non costituisce contraffazione dei marchi UE di Roxtec nn. 007376023, 014338701, 14784375, 014784409, 014784417, 014784458; (ii) ha rigettato la domanda riconvenzionale di Roxtec per contraffazione dei modelli UE nn. 000862214-0001, -0002, -0003, -0004, -0005, -0006, -0007, -0008 (c.d. ComSeal) e del modello UE n. 000879713-0006 (c.d. ComShelt); e (iii) ha accolto la domanda di WallMax per la dichiarazione di nullità del modello UE n. 000879713-0006 (c.d. ComShelt).

➤ **Impegno n. 3**

Roxtec riconosce il diritto di WallMax e di ogni altro operatore concorrente di produrre, commercializzare, distribuire e pubblicizzare a livello mondiale⁴⁶ moduli multistrato basati sulla tecnologia Multidiametro™ a condizione che (i) non utilizzino in alcun modo la combinazione di colori blu e nero/nero e blu, (ii) in caso i moduli contengano cerchi concentrici neri, siano alternati con cerchi concentrici di almeno due altri colori e il tondo nel centro non sia di colore nero e (iii) lo sfondo rettangolare al di fuori dei cerchi concentrici non sia di colore blu. Come già ampiamente spiegato,⁴⁷ tali caratteristiche contraddistinguono univocamente i prodotti di Roxtec.

Pertanto, Roxtec si impegna a non intraprendere a livello mondiale alcuna azione contro WallMax e gli altri concorrenti per contestare la violazione di diritti (esclusi i modelli registrati) che proteggono l'estetica di prodotti multistrato basati sulla tecnologia Multidiametro™ purché (i) non utilizzino in alcun modo la combinazione di colori blu e nero/nero e blu, (ii) in caso i moduli contengano cerchi concentrici neri, siano alternati con cerchi concentrici di almeno due altri colori e il tondo nel centro non sia di colore nero e (iii) lo sfondo rettangolare al di fuori dei cerchi concentrici non sia di colore blu.

* * *

Per quanto riguarda la tempistica, Roxtec si impegna ad attuare tutte le misure sopra descritte entro il termine di **tre mesi** dalla notifica del provvedimento dell'AGCM di

⁴⁶ Si precisa che la circostanza che tale impegno abbia portata mondiale non ha alcun impatto sulla definizione geografica del mercato rilevante.

⁴⁷ Cfr. Sezione "marchi" più sopra, a pagina 6.

accettazione degli impegni e di chiusura del Procedimento senza l'accertamento dell'infrazione e l'irrogazione di alcuna sanzione.

6. CONSIDERAZIONI CIRCA L'IDONEITÀ DEGLI IMPEGNI A SUPERARE LE PREOCCUPAZIONI CONCORRENZIALI OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

Pur essendo fermamente convinta dell'assoluta infondatezza delle contestazioni sollevate nell'ambito del Procedimento, Roxtec tiene conto delle preoccupazioni sollevate dall'AGCM e ritiene che esse possano essere superate dagli impegni proposti nella sezione precedente, in modo da consentire la definizione del Procedimento tramite una decisione di accettazione degli impegni e senza procedere all'accertamento di alcuna infrazione.

- i) Tramite l'Impegno n. 1, i marchi relativi all'immagine della facciata del modulo Multidiametro™ rimarranno registrati come segno distintivo di Roxtec ma il perimetro dei prodotti inclusi nella registrazione del marchio sarà ristretto, escludendo dalla lista dei prodotti registrati i “moduli di sigillatura multistrato”. Inoltre, Roxtec ritirerà le richieste di registrazione ancora pendenti di tre marchi.

In virtù di tali misure, operatori concorrenti (inclusa WallMax) potranno immettere sul mercato sistemi di sigillatura basati sulla stessa tecnologia o su una tecnologia analoga a quella utilizzata da Roxtec, senza incorrere in un'ipotesi di contraffazione di marchi ed eliminando così alla radice una delle principali preoccupazioni concorrenziali sollevate dall'AGCM nel Provvedimento di Avvio.

Inoltre, poiché tale impegno interessa altresì marchi che non sono mai stati oggetto di contestazione da parte di WallMax (*i.e.* i marchi UE nn. 014784409, 014784417, 014784458), permette a quest'ultima di raggiungere il risultato perseguito tramite le varie iniziative intraprese innanzi all'EUIPO in tempi brevi e per un numero maggiore di marchi, contribuendo così a ridurre la pressione e gli oneri gravanti su WallMax anche grazie alla estinzione dei procedimenti di opposizione promossi da WallMax innanzi all'EUIPO contro i marchi UE Roxtec.

Infatti, come anticipato, per coerenza con il presente impegno, Roxtec ha deciso di non impugnare la sentenza del Tribunale UE del 15 luglio 2021 (causa T-455/20) che ha annullato il marchio n. 014784375, e di conseguenza di rinunciare altresì al provvedimento inibitorio emanato dalla Corte d'Appello di Amburgo proseguendo la causa nel merito solo per quanto concerne la domanda in materia di concorrenza sleale.

- ii) Tramite l'Impegno n. 2, Roxtec rinuncerà alle azioni legali pendenti in Italia contro WallMax fondate sulla contraffazione dei suoi marchi UE nn. 007376023, 014338701, 14784375, 014784409, 014784417, 014784458 e dei suoi modelli UE nn. 000862214-0001, -0002, -0003, -0004, -0005, -0006, -0007, -0008 (c.d. ComSeal) e 000879713-0006 (c.d. ComShelt), e non impugnerà le decisioni del Tribunale di Milano che hanno dichiarato la nullità del modello UE n. 000879713-0006 (c.d. ComShelt) di Roxtec, sollevando così WallMax dall'onere di doversi difendere su tali punti e alleviando la pressione giudiziaria sulla stessa gravante.

Con riferimento a tutte le altre domande nei confronti di WallMax, Roxtec ritiene che non sia possibile alcun ulteriore impegno. Infatti, salvo il diritto di WallMax di utilizzare la tecnologia di Roxtec, ovvero di produrre e commercializzare il modulo di sigillatura multistrato, Roxtec ritiene necessario difendere i propri diritti e interessi legittimi da eventuali condotte di concorrenza sleale, di pubblicità ingannevole nonché di appropriazione indebita di informazioni riservate poste in essere da WallMax.

- iii) Grazie all'Impegno n. 3, WallMax e gli altri concorrenti saranno liberi di produrre, commercializzare e pubblicizzare in tutto il mondo moduli di sigillatura multistrato basati sulla tecnologia Multidiametro™ senza che Roxtec possa sollevare alcuna contestazione in merito alla violazione di diritti (esclusi i modelli registrati) che proteggono l'estetica di tale prodotto, purché (i) non utilizzino in alcun modo la combinazione di colori blu e nero/nero e blu, (ii) in caso in cui i moduli contengano cerchi concentrici neri, siano alternati con cerchi concentrici di almeno due altri colori e il tondo nel centro non sia di colore nero e (iii) lo sfondo rettangolare al di fuori dei cerchi concentrici non

sia di colore blu.

Roxtec ritiene che tale impegno sia idoneo a bilanciare in modo appropriato, da un lato, l'interesse (legittimo) di WallMax (e di ogni altro *competitor*) a produrre e vendere moduli multistrato basati sulla medesima tecnologia di Roxtec a beneficio della concorrenza, e, dall'altro, l'esigenza altrettanto legittima della Società di tutelare la propria identità e il carattere distintivo dei propri prodotti, così salvaguardando la propria reputazione da seri pregiudizi che inevitabilmente deriverebbero (anche a carico dei clienti in termini di maggiore esposizione al rischio di incidenti) dalla commercializzazione da parte di soggetti terzi di prodotti esteticamente simili (se non quasi identici) a quelli della Società ma privi delle stesse proprietà in termini di qualità e sicurezza.

Preme ribadire che Roxtec non ha alcuna intenzione di impedire a WallMax e ad altri concorrenti di commercializzare liberamente sistemi di sigillatura multistrato basati sulla tecnologia Multidiametro™, ma ritiene fondamentale che i propri prodotti siano distinguibili rispetto a quelli di operatori concorrenti per evitare il rischio che i diversi prodotti in commercio possano essere confusi tra loro. Questa esigenza è particolarmente forte per i prodotti, quali i moduli di sigillatura basati sulla tecnologia Multidiametro™, che svolgono una fondamentale funzione di sicurezza, poiché le conseguenze derivanti da un'errore nell'acquisto o nella combinazione di prodotti diversi potrebbero essere fatali. La necessità di differenziazione assume dunque particolare rilevanza rispetto a prodotti concorrenti qualitativamente inferiori e che contengono sostanze tossiche e nocive [REDACTED], e può essere raggiunta solo se i prodotti concorrenti sono esteticamente il più distanti possibile da quelli della Società.

A ben vedere – come spiegato in precedenza – l'utilizzo di cerchi concentrici neri alternati ad un altro colore principale (principalmente il blu, ma anche altri colori) e il nucleo centrale nero ha un carattere distintivo così forte da venir univocamente associata al *brand* di Roxtec *vis-à-vis* la clientela (al punto che il logo stesso della Società riporta tale figura affianco al nome Roxtec).

Inoltre, il Brevetto (che è stato valido solo in cinque Paesi, tra i quali non rientra l'Italia), tra le caratteristiche necessarie a realizzare la tecnologia Multidiametro™, non menzionava affatto il colore nero ma faceva riferimento solo all'utilizzo "*different colors*". Infatti, da un punto di vista tecnico ed economico, è del tutto indifferente il colore utilizzato nella costruzione dei moduli multistrato dal momento che esso non è idoneo ad incidere sui costi di produzione. Pertanto, il nucleo centrale e gli strati rimuovibili potrebbero essere prodotti in qualsiasi colore diverso dal nero, senza alcun svantaggio di natura tecnica ed economica. Ciò che conferisce il colore nero è il carbonio nero ("*carbon black*"), ma quest'ultimo rappresenta soltanto uno dei diversi materiali utilizzabili per produrre moduli multistrato e ne esistono altri (ad esempio il silicio) che possono assumere diverse colorazioni. Non è quindi un caso che ad oggi altre società commercializzano questo tipo di moduli senza ricorrere al colore nero [REDACTED]. La stessa Roxtec originariamente produceva moduli multistrato con cerchi concentrici e tondi centrali di colore blu, fino a quando – di lì a poco – è passata al colore nero. [REDACTED]

Allo stesso modo, non c'è alcun dubbio che nessun vantaggio tecnico ed economico può derivare dall'uso del blu nella produzione dello sfondo rettangolare fuori dal cerchio concentrico.

iv) Infine, Roxtec ritiene che non sia possibile offrire impegni in materia di certificati di qualità e sicurezza. Ognuno dei certificati rientranti nel portafoglio di Roxtec è necessario per dimostrare che i prodotti della Società soddisfano i requisiti di qualità e sicurezza previsti dalle normative di settore e le esigenze dei clienti. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] In ogni caso, l'attuazione degli impegni proposti nella sezione precedente sarebbe certamente sufficiente a fugare le preoccupazioni concorrenziali oggetto del Procedimento mentre, la sola condotta relativa ai certificati, non può di per sé produrre alcun effetto escludente.

* * *

Ai sensi dell'articolo 13, comma 7, del D.P.R. 217/1998, si chiede che il presente formulario sia mantenuto integralmente riservato, salvo che l'AGCM non ritenga che gli impegni proposti non siano manifestamente inadeguati e li pubblichi sul proprio sito *web* per il *market test*. In tal caso la parte si riserva di produrre una versione parzialmente confidenziale del presente documento.

Roma, 26 ottobre 2021



Avv. Sara Lembo



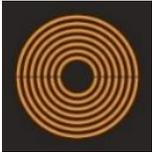
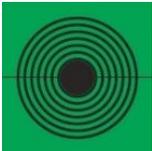
Avv. Marta Contu

PROCEDIMENTO A538 - IMPEGNO N. 1

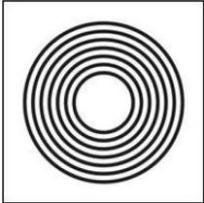
Marchi UE registrati di Roxtec¹

Marchio	Data di registrazione – scadenza	Prodotti per il quali il marchio è registrato e Relative Impegni (in ROSSO)
n. 007376023 	21.07.2009 – 7.11.2028	Classe 6 - Cable and pipe penetration seals, made from metal; sealing frames made from metal. Classe 17 - Sealing frames made from plastic or rubber. Classe 19 - Non-metallic rigid pipes for building; non-metallic cable and pipe penetration seals excluding multilayered sealing modules ; non-metallic sealing frames; cable and pipe penetration seals, made of plastic or rubber excluding multilayered sealing modules .
n. 14784375 	10.03.2016 – 11.11.2025	Classe 17 - Cable and pipe penetration seals, made from plastic or rubber. Per coerenza con l'Impegno n. 1, Roxtec ha deciso di non appellare la decisione del Tribunale UE del 15 luglio 2021 (causa T-455/20) che ha confermato la decisione della Commissione di Ricorso dell'EUIPO che invalidava il marchio n. 14784375.

¹ Si segnala che (i) il marchio n. 014338735 è già stato cancellato e che (ii) il marchio n. 014338701 raffigura strisce verticali bianche che non svolgono alcuna funzione tecnica e pertanto non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 7(1)(e)(ii) del Regolamento (EU) 2017/1001.

<p>n. 014784409</p> 	<p>10.03.2016 – 11.11.2025</p>	<p>Class 17 - Cable and pipe penetration seals, made from plastic or rubber excluding multilayered sealing modules.</p>
<p>n. 014784417</p> 	<p>3.12.2016 – 11.11.2025</p>	<p>Class 17 - Cable and pipe penetration seals, made from plastic or rubber, excluding multilayered sealing modules.</p>
<p>n. 014784458</p> 	<p>3.12.2016 – 11.12.2025</p>	<p>Class 17 - Cable and pipe penetration seals, made from plastic or rubber, excluding multilayered sealing modules.</p>

Richieste di Roxtec di registrazione di marchi

Marchio	Data di richiesta di registrazione	Prodotti per i quali è stata richiesta la registrazione del marchio e relativi Impegni (in ROSSO)
n. 017372251 	23.10.2017	Classe 17 - Cable and pipe penetration seals, made from plastic or rubber. Roxtec si impegna a rinunciare alla richiesta di registrazione del marchio.
n. 017372228 	23.10.2017	Classe 17 - Cable and pipe penetration seals, made from plastic or rubber. Roxtec si impegna a rinunciare alla richiesta di registrazione del marchio.
n. 017372194 	23.10.2017	Classe 17 - Cable and pipe penetration seals of rubber or plastic. Roxtec si impegna a rinunciare alla richiesta di registrazione del marchio.