

procédure n° 500663/2023 - CFI n° 127



## DIVISION LOCALE DE MILAN

DÉCISION EX ARTT. ARTT. 192 ESS. POR

adopté par la juge Alima Zana le 13 juin 2023 et concernant le brevet euro  
peo EP2145848B1 dans la procédure no. 500663/2023 - CFI n° 127/2023 introduit par

OERLIKON TEXTILE GMBH & CO. KG, dont le siège social est situé Leverkusener Strasse no. 65, Remscheid, Allemagne,  
établie à X, Allemagne, représentée et défendue par Me Z. W .

- CANDIDAT -

CONTRE

- HIMSON ENGINEERING PRIVATE LIMITED, dont le siège est à Survey n. 352 Hiratal Colony Ashwan Ikumar  
Road, Surat, Gujarat - 395008 - Inde

- RÉSISTANT -

A. Indication de la demande de la partie plaignante.

Par acte déposé le 12.6.2023 OERLIKON TEXTILE GMBH & CO. KG (ci-après  
"OERLIKON") a déclaré qu'il était le titulaire du brevet européen n. EP214848B1 (ci-après EP848)  
intitulé "John" concernant une machine textile, délivré le 23.9.2011, suite à une  
demande du 23.1.2009, revendiquant la priorité nationale allemande du 19.7.2008, validée en Italie  
avec dépôt de la traduction à l'Uibm (voir doc. 7 et 9).

Il a souligné que lors du salon international du secteur textile ITMA qui se tient  
ment à Rho (MI) du 8.6 au 14.6.2023 avait découvert que le concurrent HIMSON ENGINEERING  
PRIVATE LIMITED (ci-après "HIMSON") exposait sur le stand d'exposition au même

procédure n° 500663/2023 - CFI n° 127

attribué deux machines, portant les noms commerciaux MACHINERY 2 et MACHINERY 2-

TS, interférant apparemment avec le brevet dont il est propriétaire, également en vertu d'un examen technique effectuée par un conseil en brevets de confiance (voir doc. 6.1 et 6.2).

Il a conclu en demandant l'émission d'une ordonnance de protection des preuves conformément aux articles 192 et par. RoP, avec l'acquisition d'une copie de toute la documentation technique et commerciale, en tout format, disponible sur le stand du défendeur, sur désignation d'un tribunal expert auxiliaire d'huissier pour l'exécution de la mesure.

#### B. Principales étapes de la procédure.

Compte tenu de l'extrême urgence de la procédure, le recours a d'abord été confié à la juge permanent nommé à la date du dépôt de l'appel.

Le juge permanent avec disposition du 13.6.2023 a renvoyé le dossier à cette Division Local sion pour la suite de la procédure.

Le Président de la Division Locale de Milan, vu l'art. 194, paragraphe 3, RdP, a désigné ce juge pour poursuivre la discussion et le règlement de la procédure en tant que juge unique, a tenu compte tenu de l'extrême urgence et de l'impossibilité qui en résulte d'un règlement rapide e délibération du comité.

#### C. Motifs de la décision.

Vu la requête déposée par le requérant, les points de la décision sont les suivants :

##### 1. fumée de boni iuris

1.1. juridiction

1.2. compétence

1.3. identification de la future action au mérite sur la base de l'art. 192, paragraphe 2, RdP ;

1.4. examen des éléments de preuve fournis par l'appelant :

a) de la propriété de son droit

b) la violation de votre droit conformément à l'art. 60, paragraphe, UPCA

1.5. le respect des conditions prévues à l'article 192, alinéa 2, RdP

procédure n° 500663/2023 - CFI n° 127

## 2. risque de retard

2.1. L'extrême urgence selon l'article 194, paragraphe 4, RdP

2.2. Les motifs de l'absence de convocation préalable de l'intimé conformément à l'art. 192, virgule 3, RoP

## 3. Le paiement des impôts selon l'art. 192, paragraphe 5, RdP

## 4. Conclusion et modalités d'exécution de la mesure

# 1. La bonne fumée

## 1.1. Jurisdiction

La compétence de l'UPC existe dès lors que l'appelant a exécuté une demande comprise entre ceux qui relèvent de la compétence de la JUB, conformément à l'art. 32 alinéa 1 lettre c), UPCA.

Le titre de brevet est un brevet européen et le titulaire n'a pas exercé le droit de retrait conformément à de l'art. 83, paragraphe 3, UPCA et 5, RoP.

## 1.2. Compétence

Dans le service interne de compétence entre la Direction Centrale et les Directions Locales, ces dernières sont compétent en général pour les actions conservatoires, sur la base des dispositions combinées des articles 32, alinéa 1 lettre c) et 33 UPCA.

Cette Division Locale est alors territorialement compétente sur la base de l'art. 33, alinéa 1 lettre a), UPCA, puisque sur le territoire italien - notamment dans la commune de Rho (MI) - il est identifié le forum commissi delicti ou le lieu où il est exécuté ou en tout cas contrefaçon de brevet menacée.

En outre, la demande de conservation des preuves semble avoir été déposée devant le même Division auprès de laquelle le requérant entend engager une procédure au fond, conformément à un les dispositions de l'art. 192, paragraphe 1, RdP.

procédure n° 500663/2023 - CFI n° 127

1.3. Identification de la future action au mérite sur la base de l'art. 192, paragraphe 2, RdP. Örlikon

a déclaré son intention d'introduire une action au fond en constatation de contrefaçon commis par le défendeur, avec l'adoption des mesures d'interdiction qui en découlent, la fixation de sanction, saisie, indemnisation des dommages et publicité de la décision.

La condition prévue par l'art. 192, paragraphe 2, RdP.

1.4. Examen des éléments de preuve fournis par l'appelant

pour. le droit appliqué.

L'appelant a documenté qu'il est le propriétaire exclusif du brevet activé (voir doc.7), soutenu par une présomption de validité.

La partie appelante a reconnu qu'aucune opposition n'a été proposée à ce jour auprès de l'Office européen des brevets (voir page 4 du recours).

Suite à une recherche spécifique effectuée sur la base de données CMS, il ne semble pas avoir été déposé par le défendeur pas de lettre de protection.

b. la violation de son droit en vertu de l'art. 60, alinéa 1, UPCA

Oerlikon a joint des copies de deux brochures préparées par l'intimé pour présentation aspects techniques et commerciaux des machines considérées comme des contrefaçons MACHINES 2 e MACHINES 2-TS ainsi qu'un avis technique rédigé par un conseiller technique parti (voir doc. 5.1, 5.2, 6.1 et 6.2). Actuellement, ces documents semblent offrir des éléments positifs confirmation, au moins circonstancielle, de la reproduction induite par le défendeur du caractéristiques revendiquées dans le brevet EP 848, justifiant la demande de la mesure ici invoquée.

1.5. le respect des conditions prescrites par l'art. 192, paragraphe no. 2, du Règlement.

La partie appelante s'est acquittée de la charge de joindre et de prouver :

- l'indication claire des mesures requises, y compris l'emplacement exact de la preuve de conserve (c'est-à-dire sur le stand du salon ITMA, qui se déroule actuellement à Rho) ;

procédure n° 500663/2023 - CFI n° 127

- les raisons pour lesquelles les mesures indiquées sont nécessaires pour préserver les éléments de preuve jugés illégaux se vante (puisque la preuve est nécessaire pour établir le phénomène de la contrefaçon et ses extension);
- les faits et preuves mis à la base de la demande) comme déjà examiné au point précédent 1.4).

## 2.

### danger en retard

#### 2.1 extrême urgence

L'exigence d'extrême urgence existe, considérant que le salon international où la conduite de contrefaçon est en cours, elle a commencé le 8.6.2023 et se termine demain, le 14 juin 2023.

#### 2.2 Les motifs de l'absence de convocation préalable de l'intimé conformément à l'art

##### 192, virgule 3, RoP

Les conditions visées aux articles sont remplies. 197, alinéa 1, RdP et 60, alinéa 5, UPCA, pour le l'octroi de la mesure sans audition préalable du défendeur, puisque :

- un) les contraintes de temps ne permettent pas la convocation des parties avant la fin, à la date de demain, de l'événement salon ;
- b) il y a un risque que la preuve ne soit plus accessible à l'appelant une fois après ce salon, étant donné que le défendeur est basé à l'étranger et que la documentation illustré est facile à dissimuler et/ou à détruire.

#### 3. paiement des impôts conformément à l'article 192, paragraphe 5, Règlement

La Cour reconnaît qu'en vertu de l'art. 371, paragraphe 3, RdP, en cas d'urgence, lorsque le paiement anticipé n'est pas possible, le défendeur du demandeur devra payer les frais fixes dans le délai fixé par la Cour : eu égard à cette exigence, il y a lieu d'ordonner au recourant de payer cette contribution avant le 15 juin 2023.

#### 4. Conclusion et modalités d'exécution de la mesure

4.1. Équilibrer des intérêts conflictuels suggère de concéder la mesure, de tenir en prise en compte du risque potentiel de préjudice pour chacune des parties en cas de concession - pour le défendeur - ou refus de la mesure - soutenu par le recourant.

procédure n° 500663/2023 - CFI n° 127

En effet, le critère de proportionnalité entre les besoins opposés est respecté, étant prédominant, entre les risques de perdre irrémédiablement le droit à la preuve de l'appelant et celui du défendeur de subir la description.

Au vu des considérations qui précèdent, la demande de description doit donc être acceptée et accordée inaudita altera parte, de la manière indiquée ci-dessous.

4.2. Conformément à l'art. 196, paragraphe 4, RoP, la mesure autorisée sera exécutée - selon la discipline territoriale nationale intérieure sur le territoire duquel le recours doit être mis en œuvre - par un expert, désigné par le présent Cour et indiqué dans le dispositif, choisi parmi la liste des conseillers techniques experts en la matière brevet qui collaborent habituellement avec le tribunal de Milan, le choix garantit la survenance des exigences d'indépendance, d'autonomie et de professionnalisme, requises par l'art. 196, paragraphe

5, des règles de procédure.

Le professionnel désigné procédera avec le concours de l'huissier de justice compétent.

L'appelant pourra assister aux opérations de description par l'intermédiaire de ses avocats de confiance et d'un son conseiller technique de confiance, avec interdiction expresse pour les autres représentants, employés ou employés de l'appelante à assister à l'exécution de la mesure.

L'expert désigné doit déposer un rapport écrit des activités réalisées, accompagné copie de la documentation acquise à la suite de l'exécution de la prestation, à la Chancellerie de la Division locale de Milan du Tribunal unifié du brevet le jour suivant après l'achèvement des opérations de description.

4.3. Conformément aux articles 58 UPCA et 196, alinéa 1, RoP, il est établi que la documentation acquise n'est accessible, jusqu'à nouvel ordre de la Cour, qu'aux deux avocats de l'appelant et à un expert technicien de confiance.

4.4. Les preuves acquises ne peuvent être utilisées dans le futur jugement au fond que comme les meilleures indiquées dans l'appareil conformément à l'article 196, paragraphe 2, du ROP.

4.5. La Cour prévoit que l'exécution de la notification de l'appel avec cette provue est mise en œuvre avec une méthode alternative, basée sur les dispositions combinées des articles 275, paragraphe 1 et 276, paragraphe 1, RdP.

En effet, il existe des raisons valables (« bonnes raisons ») de déroger aux modalités ordinaires de notification des mesures, selon les modalités indiquées dans le dispositif en tenant compte (i) de l'extrême urgence,

procédure n° 500663/2023 - CFI n° 127

(ii) la nécessité de ne pas frustrer l'effet de surprise et (iii) de se conformer à la règle établie par l'art.

197, paragraphe 2, RdP, qui prévoit la notification de la disposition immédiatement après de l'exécution de la mesure.

4.6. Conformément à l'art. 196, paragraphe 6, RdP, la Cour estime également que les circonstances existent précisions afin de ne pas conditionner l'efficacité immédiate de la mesure au dépôt préalable d'une caution de l'appelant. En effet, la mesure vise à acquérir la preuve de la considéré comme contrefait et n'a donc pas, en soi, un contenu afflictif ou restrictif pour les activités des résistants. De plus, la requérante l'a accompli dans un laps de temps très court - en seulement cinq jours - toutes les vérifications nécessaires à l'introduction de cette demande et le délai de la foire est attendue dans un délai d'un jour à compter de l'adoption de cette disposition, avec pour objectif compromettant la possibilité de son exécution, sous réserve du paiement d'une caution ou l'émission d'une autre garantie équivalente. Enfin, l'appelant se présente comme appartenant à un grand groupe industriel, donc capable de réparer tout dommages causés au défendeur dans l'exécution de cette mesure.

La disposition est donc immédiatement exécutoire conformément à l'art. 196, paragraphe 3, RdP.

4.7. En application du principe général de proportionnalité établi par les articles 41 et 42, UPCA, et la comparaison des intérêts divergents également dans le choix des mesures d'exécution, tenues compte que la mesure devra être réalisée dans le cadre d'un salon événementiel ouvert aux participation du public, il est précisé que l'huissier et l'expert doivent privilégier procéder, dans la mesure du possible, à l'exécution à des moments autres que ceux prévus pour l'ouverture au public ou en tout cas avec un débit inférieur au stand du répondant.

Pour toutes les raisons ci-dessus

LE TRIBUNAL UNIFIÉ DU BREVET - DIVISION LOCALE DE MILAN à  
acceptation de la candidature

1. ordonne la conservation des preuves demandée par l'appelant et, à cet effet, autorise

OERLIKON de procéder par l'intermédiaire de l'huissier de justice territorialement compétent e l'expert désigné ci-dessous pour acquérir une copie de toute la documentation technique, promotionnel et/ou commercial, sous quelque format que ce soit, relatif aux machines textiles identifié avec les noms MACHINERY 2 et MACHINERY 2-TS, produit et/ou

procédure n° 500663/2023 - CFI n° 127

commercialisé et annoncé par HIMSON, qui peut être trouvé au stand de l'intimé à  
Salon ITMA 2023 - Parc des expositions Rho Fiera;

2. nomme Eng. Z avec studio à Milan - via .....  
tél. ....cellule.....qui, en coordination avec l'appelant, utilisera  
de l'huissier de justice territorialement compétent ;
3. autorise le recourant à assister aux opérations de description par l'intermédiaire de ses avocats  
trust et l'un de ses conseillers techniques de confiance, avec interdiction expresse pour les autres représentants,  
préposés ou préposés de l'appelant à être présents à l'exécution de la mesure ;
4. ordonne à l'expert de déposer un procès-verbal écrit des opérations effectuées, conjointement  
à la documentation collectée, immédiatement après leur achèvement et co  
dans tous les cas jusqu'au 15.6.2023 au greffe de la division locale du tribunal de Milan  
brevets unifiés ;
5. prévoit que les informations recueillies par l'expert sont accessibles, jusqu'à nouvel ordre par  
juge, uniquement aux deux avocats de la défense de l'appelant et à l'un de ses experts techniques, noms indiqués  
nativement dans le rapport visé au point précédent, avec l'interdiction de divulguer à des tiers les  
informations acquises ;
6. l'ordre doit être exécuté conformément aux modalités et conditions d'exécution  
établi par la loi de l'État italien, où la mesure est mise en œuvre ;
7. déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire, sans autres conditions ;
8. ordonne que, conformément à l'art. 196, paragraphe 2, RdP, en l'absence d'un nouvel ordre du Tri  
bunal, le résultat des mesures de conservation des preuves ne peut être utilisé que dans  
procédure au fond relative à cette même affaire ;
9. ordonne au requérant de notifier la demande d'octroi de la mesure, accompagnée d'une copie  
du présent arrêté, dès l'exécution de la mesure avec  
le respect de la réglementation en vigueur en Italie concernant la notification des actes judiciaires ;
10. ordonne au recourant de déposer la contribution forfaitaire au plus tard le 15 juin 2023, conformément à l'art. 371,  
paragraphe 3, du Rdp ;
11. ordonne à la Chancellerie de notifier par téléphone l'expert désigné Eng. Z. ;

procédure n° 500663/2023 - CFI n° 127

12. avertit expressément le défendeur qu'il peut présenter une demande de révision de la présente ordonnance de conservation des preuves dans le délai de trente jours à compter de l'exécution de la mesure, conformément à l'art. 197, paragraphe 3, RdP. Décidée à Milan le 13 juin 2023.

Le juge unique nommé par le juge président dott.ssa Alima Zana

Alima   
Firmatodigitalmente d'Alima ZANA

Données de TIRAGE : 2023.06.1316:18:19

+0200