



DIVISIONE LOCALE DI MILANO

DECISIONE EX ARTT. ARTT. 192 E SS. ROP

adottata dal giudice dott.ssa Alima Zana il 13 giugno 2023 e concernente il brevetto europeo EP2145848B1 nel procedimento n. 500663/2023 - CFI n. 127/2023 introdotto da

OERLIKON TEXTILE G.M.B.H. & CO. K.G., con sede in Leverkusener Strasse n. 65, Remscheid, Germania, con sede in X, Germania, rappresentata e difesa dagli avv.ti Z. W .

- **RICORRENTE** -

CONTRO

- **HIMSON ENGINEERING PRIVATE LIMITED**, con sede in Survey n. 352 Hiratal Colony Ashwan-ikumar road, Surat, Gujarat - 395008 – India

- **RESISTENTE** -

A. Indicazione della richiesta della parte ricorrente.

Con atto depositato il 12.6.2023 **OERLIKON TEXTILE G.M.B.H. & CO. K.G.** (di seguito “**OERLIKON**”) esprimeva di essere titolare del brevetto europeo n. EP214848B1 (di seguito EP848) intitolato “*John*” avente ad oggetto una macchina tessile, rilasciato in data 23.9.2011, in seguito a domanda del 23.1.2009, rivendicante priorità nazionale tedesca del 19.7.2008, validato in Italia con deposito della traduzione presso l’Uibm (v. doc. 7 e 9).

Evidenziava che nel corso della fiera internazionale del settore tessile ITMA in corso di svolgimento a Rho (MI) dall’8.6 al 14.6.2023 aveva scoperto che il competitor **HIMSON ENGINEERING PRIVATE LIMITED** (di seguito “**HIMSON**”) stava presentando presso lo stand fieristico allo stesso

procedimento n. 500663/2023 - CFI n. 127

assegnato due macchinari, recanti i nomi commerciali MACCHINARIO 2 e MACCHINARIO 2-TS, apparentemente interferenti con il brevetto di sua titolarità, anche in forza di un esame tecnico compiuto a cura di un patent attorney di fiducia (v. doc. 6.1 e 6.2).

Concludeva chiedendo l'emissione di un ordine di protezione delle prove ai sensi degli artt. 192 e ss. RoP, con l'acquisizione di copia di tutta la documentazione tecnica e commerciale, in qualunque formato, reperibile presso lo stand fieristico della resistente, con la nomina di un court expert in ausilio all'ufficiale giudiziario per l'esecuzione della misura.

B. Principali fasi del procedimento.

Considerata l'estrema urgenza della procedura, il ricorso è stato inizialmente assegnato allo standing judge designato per la data di avvenuto deposito del ricorso.

Lo standing judge con provvedimento del 13.6.2023 ha rimesso il fascicolo alla presente Divisione Locale per l'ulteriore corso del procedimento.

Il presiding judge della Divisione Locale di Milano, visto l'art. 194, comma 3, RoP, ha designato questo giudice per l'ulteriore trattazione e definizione del procedimento come single judge, tenuto conto della estrema urgenza e della conseguente impossibilità di una tempestiva composizione e deliberazione del panel.

C. Motivi della decisione.

Avuto riguardo alla domanda depositata dal ricorrente, i punti della decisione sono i seguenti:

1. *fumus boni iuris*

1.1. giurisdizione

1.2. competenza

1.3. individuazione della futura azione di merito in base all'art. 192, comma 2, RoP;

1.4. esame delle prove fornite dal ricorrente:

a) della titolarità del suo diritto

b) della violazione del suo diritto ai sensi dell'art. 60, comma, UPCA

1.5. rispetto delle condizioni previste dall'articolo 192, comma 2, RoP

2. *periculum in mora*

2.1. L'estrema urgenza secondo l'articolo 194, comma 4, RoP

2.2. Le ragioni della mancata preventiva convocazione del resistente in accordo con l'art. 192, comma 3, RoP

3. *Il pagamento delle tasse secondo l'art. 192, comma 5, RoP*

4. *Conclusioni e modalità di esecuzione della misura*

1. Fumus boni iuris

1.1. Giurisdizione

Sussiste la giurisdizione dell'UPC in quanto il ricorrente ha svolto una domanda ricompresa tra quelle rientranti nella giurisdizione dell'UPC, ex art. 32 comma 1 lettera c), UPCA.

Il titolo brevettuale è un brevetto europeo e il titolare non ha esercitato il diritto di *opt out* ai sensi dell'art. 83, comma 3, UPCA e 5, RoP.

1.2. Competenza

Nel riparto interno di competenza tra Divisione Centrale e Divisioni Locali, queste ultime sono competenti in via generale per le azioni cautelari, in base al combinato disposto degli artt. 32, comma 1 lettera c) e 33 UPCA.

Questa Divisione Locale è poi territorialmente competente in base all'art. 33, comma 1 lettera a), UPCA, poiché nel territorio italiano - in particolare nel comune di Rho (MI) - viene individuato il forum commissi delicti ovvero il luogo in cui è in corso di svolgimento o comunque minacciata la contraffazione del brevetto.

Inoltre, la domanda di conservazione della prova risulta essere stata depositata davanti alla stessa Divisione presso la quale il ricorrente intende promuovere il giudizio di merito, in conformità a quanto previsto dall'art. 192, comma 1, RoP.

1.3. Individuazione della futura azione di merito in base all'art. 192, comma 2, RoP.

Oerlikon ha dichiarato che intende promuovere un'azione di merito per l'accertamento della contraffazione commessa dalla resistente, con l'adozione dei conseguenti provvedimenti di inibitoria, fissazione di penale, sequestro, risarcimento del danno e pubblicazione della decisione.

Risulta quindi rispettata la condizione tipizzata dall'art. 192, comma 2, RoP.

1.4. Esame delle prove fornite dal ricorrente

a. il diritto azionato.

Parte ricorrente ha documentato di essere titolare esclusiva del brevetto azionato (cfr. doc.7), assistito da presunzione di validità.

Parte ricorrente ha dato atto che allo stato non è stata proposta alcuna opposizione davanti all'Ufficio Brevetti Europeo (v. pag. 4 del ricorso).

All'esito di apposita ricerca effettuata sul data base del CMS non risulta depositata dal resistente alcuna lettera di protezione.

b. la violazione del suo diritto ex art. 60, comma 1, UPCA

Oerlikon ha allegato copia di due brochures redatta a cura del resistente per la presentazione tecnica e commerciale delle macchine in ritenuta contraffazione MACCHINARIO 2 e MACCHINARIO 2-TS nonché un parere tecnico redatto a cura di un consulente tecnico di parte (v. doc. 5.1, 5.2, 6.1 e 6.2). Questi documenti, allo stato, sembrano offrire elementi di positivo riscontro, quantomeno in via indiziaria, della riproduzione indebita da parte della resistente delle caratteristiche rivendicate nel brevetto EP 848, giustificando la richiesta della misura qui invocata.

1.5. rispetto delle condizioni prescritte dall'art. 192, paragrafo n. 2, delle Rules.

Parte ricorrente ha assolto all'onere di allegare e di provare:

- la chiara indicazione delle misure richieste, inclusa l'esatta localizzazione delle prove da preservare (ovvero nello stand della fiera ITMA, in corso di svolgimento a Rho);

procedimento n. 500663/2023 - CFI n. 127

- le ragioni per cui le misure indicate sono necessarie per preservare le prove ritenute rilevanti (trattandosi di riscontri necessari per concludere il fenomeno contraffattorio e la sua estensione);
- i fatti e le prove poste a fondamento della richiesta) come già esaminati al precedente punto 1.4).

2.

periculum in mora

2.1. estrema urgenza

Sussiste il requisito dell'estrema urgenza, considerato che l'esposizione fieristica internazionale dove la condotta contraffattoria è in corso di svolgimento è iniziata l'8.6.2023 e termina, domani, il 14 giugno 2023.

2.2. Le ragioni della mancata preventiva convocazione del resistente in accordo con l'art. 192, comma 3, RoP

Sono riscontrati i presupposti di cui agli artt. 197, comma 1, RoP e 60, comma 5, UPCA, per la concessione della misura senza la preventiva audizione del convenuto, giacché:

- a) i tempi ristretti non consentono la convocazione delle parti prima della fine, nella data di domani, della manifestazione fieristica;
- b) sussiste il rischio che le prove non saranno più accessibili per il ricorrente una volta terminato tale evento fieristico, poiché parte resistente ha sede all'estero e la documentazione indicata è di facile occultamento e/o distruzione.

3. pagamento delle tasse in base all'articolo 192, comma 5, Rules

Il Tribunale dà atto che ai sensi dell'art. 371, comma 3, RoP, in caso di urgenza, quando il pagamento anticipato non è possibile, il difensore del ricorrente dovrà pagare il contributo fisso entro il termine stabilito dal Tribunale: alla luce di tale prescrizione va ordinato alla ricorrente di versare tale contributo entro il 15 giugno 2023.

4. Conclusione e modalità di esecuzione della misura

4.1. Il bilanciamento degli interessi in conflitto suggerisce di concedere la misura, tenendo in considerazione il potenziale rischio a carico di danno per ciascuna delle parti nel caso di concessione -per il resistente- ovvero di diniego della misura- sopportato dal ricorrente.

procedimento n. 500663/2023 - CFI n. 127

E infatti rispettato il criterio di proporzionalità tra le opposte esigenze, essendo prevalente, tra il rischio di perdere irrimediabilmente il diritto alla prova da parte del ricorrente e quello del resistente di subire la descrizione.

Alla luce sopra esposte considerazioni, la domanda di descrizione va dunque accolta e concessa inaudita altera parte, secondo le modalità indicate di seguito indicate.

4.2. Ai sensi dell'art. 196, comma 4, RoP, la misura autorizzata sarà eseguita - secondo la disciplina nazionale interna nel cui territorio il rimedio va implementato - da un esperto, nominato da questo Tribunale e indicato nel dispositivo, scelto nella lista dei consulenti tecnici esperti in materia brevettuale che abitualmente collaborano con il Tribunale di Milano, scelta garantisce la ricorrenza dei requisiti di indipendenza, autonomia e professionalità, richiesti dall'art. 196, comma 5, delle RoP.

Il professionista incaricato procederà con il supporto dall'ufficiale giudiziario competente.

Il ricorrente potrà assistere alle operazioni di descrizione a mezzo dei suoi legali di fiducia e di un suo consulente tecnico di fiducia, con divieto espresso per altri rappresentanti, impiegati o dipendenti del ricorrente di essere presenti all'esecuzione della misura.

L'esperto designato dovrà depositare una relazione scritta delle attività compiute, unitamente a copia della documentazione acquisita all'esito dell'esecuzione del provvedimento, presso la Cancelleria della Divisione Locale di Milano del Tribunale Unificato dei Brevetti il giorno successivo al completamento delle operazioni di descrizione.

4.3. Ai sensi degli artt. 58 UPCA e 196, comma 1, RoP, si dispone che la documentazione acquisita sia accessibile, fino a nuovo ordine del Tribunale, solo ai due legali del ricorrente ed un esperto tecnico di sua fiducia.

4.4. Le prove acquisite potranno essere utilizzate solo nel futuro giudizio di merito come meglio indicato in dispositivo ex art. 196, comma 2, delle RoP.

4.5. Il Tribunale dispone che l'esecuzione della notifica del ricorso unitamente al presente provvedimento sia attuata con metodo alternativo, in base al combinato disposto degli artt. 275, comma 1 e 276, comma 1, RoP.

Vi sono infatti valide ragioni ("good reason") per derogare alle modalità ordinarie di notifica dei provvedimenti, secondo le modalità indicate in dispositivo tenuto conto (i) dell'estrema urgenza,

procedimento n. 500663/2023 - CFI n. 127

(ii) dell'esigenza di non frustrare l'effetto a sorpresa e (iii) di rispettare la regola stabilita dall'art 197, comma 2, RoP, che prevede di notificare il provvedimento immediatamente al momento dell'esecuzione della misura.

4.6. Ai sensi dell'art. 196, comma 6, RoP, il Tribunale ritiene inoltre che sussistano circostanze particolari per non condizionare l'efficacia immediata della misura al preventivo deposito di una cauzione da parte del ricorrente. Difatti, la misura è finalizzata alla acquisizione della prova della ritenuta contraffazione e non ha quindi, di per sé, contenuto afflittivo o restrittivo per le attività della resistente. Inoltre, il ricorrente ha compiuto in un brevissimo lasso di tempo - in soli cinque giorni - tutte le verifiche occorrenti ai fini della presentazione della presente richiesta e il termine della fiera è previsto entro un solo giorno dall'adozione del presente provvedimento, con obiettiva compromissione della possibilità di una sua esecuzione, ove subordinata al pagamento di una cauzione o al rilascio di altra garanzia equipollente. Da ultimo il ricorrente si presenta come appartenente a un gruppo industriale di grandi dimensioni, in grado quindi di riparare gli eventuali danni cagionati al resistente nella esecuzione della presente misura.

Il provvedimento è dunque immediatamente esecutivo ex art. 196, comma 3, RoP.

4.7. In applicazione del principio generale di proporzionalità stabilito dagli artt. 41 e 42, UPCA, e della comparazione degli interessi in conflitto anche nella scelte delle misure attuative, tenuto conto che il provvedimento dovrà essere eseguito nel contesto di un evento fieristico aperto alla partecipazione del pubblico, si precisa che l'ufficiale giudiziario e l'esperto dovranno preferibilmente procedere, ove possibile, alla esecuzione in orari diversi da quelli destinati all'apertura al pubblico o comunque di minore flusso presso lo stand della resistente.

Per tutti i sopra esposti motivi

IL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI - DIVISIONE LOCALE DI MILANO in

accoglimento della domanda

1. ordina la conservazione delle prove come richiesta dalla ricorrente e, per l'effetto, autorizza **OERLIKON** a procedere attraverso l'ufficiale giudiziario territorialmente competente e l'esperto di seguito nominato all'acquisizione di copia di tutta la documentazione tecnica, promozionale e/o commerciale, in qualunque formato, relativa alle macchine tessili identificate con le denominazioni MACCHINARIO 2 e MACCHINARIO 2-TS, prodotte e/o

- commercializzate e pubblicizzate da **HIMSON**, reperibile nello stand del resistente presso la Fiera ITMA 2023 - polo fieristico Rho Fiera;
2. nomina quale esperto al fine dell'esecuzione l'ing. Z con studio in Milano - via, tel.cell.....che coordinandosi con la ricorrente si avvarrà dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente;
 3. autorizza il ricorrente ad assistere alle operazioni di descrizione a mezzo dei suoi legali di fiducia e di un suo consulente tecnico di fiducia, con divieto espresso per altri rappresentanti, dipendenti o impiegati del ricorrente di essere presenti all'esecuzione della misura;
 4. dispone che l'esperto depositi una relazione scritta delle operazioni compiute, unitamente alla documentazione raccolta, immediatamente dopo il completamento delle stesse e comunque entro il 15.6.2023 presso la cancelleria della Divisione Locale di Milano della Corte Unificata dei Brevetti;
 5. dispone che le informazioni raccolte dall'esperto siano accessibili, fino a nuovo ordine del giudice, solo ai due difensori del ricorrente e a un suo esperto tecnico, indicati nominativamente nella relazione di cui al punto precedente, con divieto di divulgare a terzi le informazioni acquisite;
 6. l'ordine deve essere eseguito in accordo che le procedure di esecuzione e le condizioni stabilite dalla legge dello Stato italiano, dove la misura viene implementata;
 7. dichiara il presente ordine immediatamente esecutivo, senza ulteriori condizioni;
 8. ordina che, in accordo con l'art. 196, comma 2, RoP, in assenza di nuovo ordine del Tribunale, il risultato delle misure per preservare le prove possa essere utilizzata solo nel procedimento di merito relativo a questo medesimo caso;
 9. ordina al ricorrente di notificare la richiesta di concessione della misura, unitamente a copia del presente ordine, immediatamente nel momento di esecuzione della misura con l'osservanza delle norme vigenti in Italia in materia di notificazioni degli atti giudiziari;
 10. ordina al ricorrente di depositare il contributo fisso entro il 15 giugno 2023, ex art. 371, comma 3, delle Rop;
 11. ordina alla Cancelleria di avvisare telefonicamente l'esperto nominato ing. Z. ;

procedimento n. 500663/2023 - CFI n. 127

12. avvisa espressamente il resistente che può presentare una richiesta di revisione del presente ordine di conservazione delle prove entro il termine di trenta giorni dall'esecuzione della misura, ai sensi dell'art. 197, comma 3, RoP. Così deciso in Milano il 13 giugno 2023.

The single judge appointed by the presiding judge *dott.ssa*
Alima Zana

Alima  Firmato digitalmente da Alima ZANA

ZANA Data:2023.06.13 16:18:19

+0200