



UPC_CFI_240/2023
Procedural Order
of the Court of First Instance of the Unified Patent Court
delivered on 25/11/2024
Order no. ORD 62633/2024

CLAIMANT

1) **Oerlikon Textile GmbH & CO KG**

Represented by Stefania
Bergia e Giulio Sironi

DEFENDANT

PATENT AT ISSUE

Patent no.

Proprietor/s

EP2145848

Oerlikon Textile GmbH & CO KG

DECIDING JUDGE

Judge rapporteur

COMPOSITION OF PANEL – FULL PANEL

Presiding judge	Pierluigi Perrotti
Judge-rapporteur	Alima Zana
Legally qualified judge	Carine Gillet
Technically qualified Judge	Michel Abello

LANGUAGE OF PROCEEDINGS: Italian

ORDER

Il judge rapporteur, sentito il panel;

-richiamato il proprio provvedimento reso in data 7.10.2024;

-esaminate le memorie autorizzate delle parti ed i documenti allegati;

-ritenuto che, nel corso del *case management*, al fine di preparare la Oral Hearing (cfr. Rule 101 RoP), sia necessario, tra l'altro, cristallizzare in via definitiva il perimetro allegatorio e probatorio;

-tutto ciò premesso:

- (I) precisa che nel corso della *interim conference* saranno affrontate in particolare le seguenti questioni:
- a. ipotesi transattive tra le parti, alla luce di quanto precisato dalla difesa Oerlikon (cfr. Rule 104, para. 1, lett. D, RoP);
 - b. il brevetto azionato;
 - errori di traduzione nella convalida italiana (si vedano i termini “*Treibwalze*” e “*Beweglichen*”);
 - c. il *counterclaim for revocation* formulato da Himson. E in particolare:
 - il perimetro di tale domanda introdotta da Himson (Oerlikon chiede che vada intesa come limitata al claim n. 1);
 - l'attacco sull'altezza inventiva (possibile invito della Corte ad Himson di prendere in considerazione la riduzione degli attacchi ad un numero ragionevole, tenendo conto anche dell'effettiva riduzione delle *auxiliary requests* da parte di Oerlikon e del dovere di cooperazione delle parti);
 - la domanda di Oerlikon di escludere dal fascicolo l'anteriorità DE '042 e US 795;
(cfr. Rule 104, para. 1, lett. a e b, RoP);
 - d. le *auxiliary requests* formulate da Oerlikon. In particolare:
 - la limitazione del loro numero operata dalla titolare (dalla n. 4 alla n. 7);
 - l'attacco di nullità formulato da Himson;
 - e. La domanda di contraffazione formulata da Oerlikon. In particolare:
 - la richiesta dell'attrice di essere autorizzata a fornire le prove dei video Doc 16 e 19 ai fini della prova dell'attualità della contraffazione on line sul territorio italiano (cfr. Rule 104, para 1, lett. e, RoP);
 - la richiesta di ammissione di prova testimoniale formulata da Oerlikon (eventuale richiesta dichiarazione scritta da parte del testimone, ai sensi della Rule 175 para 2, ROP); e ciò analogamente ai video già depositati agli atti.
 - f. le misure accessorie sollecitate da Oerlikon (inibitoria, ritiro dal commercio, pubblicazione e penale; richiesta di condanna al pagamento, secondo la Rule 119 RoP in favore dell'attrice di una sanzione pecuniaria pari a € 100.000,00 per le spese);

- g. valore della causa e i costi di lite (cfr. rule 104, para 1, lett. (i), (j), (k));
- h. organizzazione della Oral Hearing. In particolare:
- verifica e conferma, nel contraddittorio delle parti, della data programmata per l'udienza (cfr. Rule 104, para 1, lett. h, RoP);
 - eventuale preparazione a cura delle parti di un fascicolo cartaceo per ciascuno dei componenti del Panel (cfr. Rule 101 RoP);
 - punti da esaminare nel corso della Oral Hearing e focus sui documenti più rilevanti (cfr. Rule 104, para. 1, lett. a, RoP);
- (II) dà atto che:
- l'audizione degli esperti di parte potrà avere luogo nel corso della Oral Hearing- ove il perimetro allegatorio e probatorio sarà stato definitivamente cristallizzato- nel contraddittorio tecnico delle parti e del Technically Qualified Judge;
 - nel corso della Interim Conference le spese di eventuali traduttori privati dalla lingua italiana restano a carico della parte che ne chiederà in via autonoma l'assistenza (cfr. rule 109, para 5, RoP);
 - l'Interim Conference è aperta al pubblico (cfr. Rule 105, para 2, RoP), salvo che nel corso stessa, ai fini della tutela di informazioni riservate, la Corte decida limitare la presenza ai soli difensori delle parti, rispetto a specifiche questioni trattate, con particolare riguardo ai profili esaminati nell'ordine reso nel corso del processo;
 - l'Interim Conference è oggetto di registrazione. La registrazione sarà messa a disposizione dei difensori delle parti a seguito di istanza di parte e conseguente ordine della Corte che ne determinerà anche le modalità di accesso, ove nel corso della celebrazione della stessa vengano trattate informazioni riservate (cfr. Rules 105, para, 2 e 106 RoP);
 - a seguito dell'Interim Conference e del provvedimento del giudice, sarà concesso alle parti un termine per depositare, anche alla luce degli esiti della Interim Conference, un'ultima sintetica memoria finale da sottoporre al Panel, la cui modulazione temporale verrà sottoposta al contraddittorio delle parti nel corso della Interim Conference (cfr. Rules 9 e 104, para. 1, lett. c, RoP).
- (III) Dispone che a causa dello sciopero generale indetto per il prossimo 29.11.2024 Italia da tutte le categorie, che investe anche i lavoratori della pubblica amministrazione non essendo garantito il regolare svolgimento dell'udienza, ivi compreso il servizio di registrazione, l'Interim Conference è differita per il giorno 6.12.2024 ore 10,30, presso la Sede dell'Ufficio Unificato dei Brevetti,
- Milano, 25 novembre 2024
Il Judge Rapporteur
Alima Zana

Alima ZANA Firmato digitalmente da Alima
ZANA
Data: 2024.11.25 11:38:03 +01'00'

INFORMATION ABOUT ENFORCEMENT (RULE 68(1) RGR)

ORDER DETAILS

Order no. ORD_62633/2024 in ACTION NUMBER: ACT_549550/2023

UPC number: UPC_CFI_240/2023

Action type: Infringement Action