



ACT. N. 7838/2025
UPC CFI N. 127/2025
ORDER N. 11002/2025

TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DIVISIONE LOCALE DI MILANO

ORDINE
DI CONSERVAZIONE DELLA PROVA
DI ISPEZIONE E DI SEQUESTRO
adottato in data 18 marzo 2025

CLAIMANT

PRINOTH S.P.A.
via Brennero n. 34 - 39049 - Vipiteno - IT

rappresentato da Renato
Bocca, Stefano Grassani e
Camilla Scalvini

DEFENDANT

XELOM S.R.L.
via Nicolò Copernico n. 6 - Bolzano - 39100 -
IT

PATENT AT ISSUE

<i>Patent no.</i>	<i>Proprietor/s</i>
EP1995159	Prinoth s.p.a.
EP2507436	Prinoth s.p.a.

DECIDING JUDGES

Questo ordine è adottato dalla Corte nella seguente composizione collegiale

Pierluigi PERROTTI presiding judge

Alima ZANA judge rapporteur

Marije KNIJFF legally qualified judge

LINGUA DEL PROCEDIMENTO

Italiano

LE VICENDE PROCESSUALI

Prinoth s.p.a. è una società italiana avente sede a Vipiteno, oggi parte del gruppo HTI, High Technologies Industries, leader mondiale nel settore, sin dagli anni '70 del secolo scorso dedicata alla produzione di veicoli apripista (noti come gatti delle nevi) e veicoli cingolati multiuso atti al movimento sulla neve e su altre superfici. Nel 2020 ha presentato il primo battipista alimentato ad idrogeno, il *Leitwolf H2-motion* ed il primo gatto elettrico, *Husky E-Motion*, veicoli ecostenibili a zero emissioni.

Prinoth è titolare dei Brevetti EP '436 - dal titolo "*battipista e relativo metodo di controllo*" - ed EP' 159 - dal titolo "*veicolo Battipista*" - altrimenti noti come "gatti delle nevi", di seguito anche i Brevetti.

In data 24.2.2025 Prinoth ha depositato un'*application* ai sensi dell'art. 60 UPCA e delle rules 192 e segg. RoP ai fini dell'ispezione, della conservazione della prova e del sequestro nei confronti di Xelom s.r.l. - start-up innovativa costituita nel maggio 2019, facente parte del gruppo Technoalpin, di seguito Xelom - chiedendo un ordine *inaudita altera parte* prima dell'inizio del giudizio di merito.

La ricorrente ha lamentato che, nel corso del 2024, Xelom ha cominciato a diffondere, tramite il proprio profilo Instagram e in occasione di alcune interviste, la notizia relativa allo sviluppo di un battipista elettrico (cd. *Snow Cat*) di cui ha pubblicato un depliant sul proprio sito.

A fine 2024, lo *Snow Cat* di Xelom è stato concesso in uso ad alcuni comprensori sciistici, a Ischgl in Austria e a Oberreggen in Alto Adige; a gennaio 2025 lo stesso è stato utilizzato presso il comprensorio di Lavazè in provincia di Trento, mentre a Febbraio 2025 nel comprensorio del Corno del Renon, a Stoccolma e in provincia di Bolzano.

L'Applicant sospetta che le caratteristiche di questo veicolo, come parzialmente visibile nelle produzioni documentali versate agli atti, riproducano gli insegnamenti del suo brevetto.

Prinoth ritiene che la prova della presunta violazione possa essere ottenuta solo mediante un ordine di ispezione dei locali, di conservazione delle prove e di sequestro di un esemplare concesso dal Tribunale *inaudita altera parte*, da eseguire anche presso la sede legale e la sede operativa della controllante, la capogruppo Technoalpin s.p.a. (di seguito Techoalpin) presso la quale potrebbero trovarsi componenti testate, documentazione progettuale e costruttiva in forza di accordi *intercompany*.

Il Presiding Judge, ritenuto che non ricorressero i presupposti dell'estrema urgenza, ha nominato il Judge Rapporteur ed ha proceduto agli adempimenti necessari per la composizione del Panel a cura della Presidente della Court of First Instance.

Con *procedural order* no. 10632/2025 del 4 marzo 2025, su delega del panel, il Judge rapporteur, avvalendosi della facoltà di cui alla rule 194, para 1, lett. c. RoP, ha convocato in data 3.5.2025, il solo ricorrente al fine di chiedere, in particolare: (i) la produzione di due documenti citati ma non menzionati nel ricorso; (ii) l'indicazione di specifiche Keywords attraverso le quali procedere alla ricerca dei mezzi di prova; (iii) il nominativo degli esperti di parte autorizzati a presenziare all'attuazione della misura, (iv) l'eventuale specificazione del nome del veicolo oggetto della misura, genericamente indicato nel ricorso come *Snow Cat*.

Il ricorso è stato dunque successivamente integrato il 10.3.2025 mediante un'istanza ai sensi della rule 9.1 RoP.

ORDINE RICHIESTO DA PRINOTH

In sintesi, Prinoth chiede:

1. disporre, ai sensi dell'art. 60 UPCA e della rule 199 RoP, nei confronti di Xelom un ordine di ispezione, da eseguirsi sia presso la resistente sia presso terzi e in particolare presso Technoalpin:

(a) del battipista litigioso e dei relativi componenti e degli strumenti per produrli;

(b) dei luoghi in cui risulta essere prodotto o assemblato e dove risultano conservati documenti e disegni tecnici e in particolare:

- presso la sede legale e operativa di Xelom in Bolzano;
- presso la sede legale di Technoalpin, in Bolzano (società Holding);
- presso le ulteriori sedi distaccate, pertinenze, magazzini, ecc. di Xelom e Technoalpin;

2. disporre, ai sensi dell'art. 60 UPCA e della rule 196 RoP, nei confronti di Xelom il sequestro fisico di almeno un esemplare del modello battipista litigioso, da eseguirsi sia presso la resistente sia presso terzi;

3. disporre, ai sensi dell'art. 60 UPCA e della rule 196 RoP, nei confronti di Xelom, da eseguirsi sia presso la resistente sia presso terzi, un ordine di conservazione delle prove che includa la descrizione dettagliata:

(a) di tutta la documentazione tecnica, commerciale e contabile relativa ai battipista prodotti e/o commercializzati da Xelom;

(b) dei dispositivi utilizzati e detenuti dal personale della resistente (a titolo esemplificativo, PC fissi e portatili, tablet, smartphone, supporti per l'archiviazione di file (quali hard disk chiavette USB, memorie SD), nonché presso i sistemi di archiviazione (cloud) in uso dai medesimi;

(c) dei protocolli e/o di risultati di test e prove eseguiti in relazione al battipista di Xelom;

4. indicare, ai sensi delle rules 196.4 e della Rule 196.5 RoP, gli ufficiali giudiziari competenti, coadiuvati da uno o più consulenti tecnici d'ufficio all'uopo nominati, tra esperti in materia di ingegneria meccanica o elettromeccanica assistiti da esperti di informatica forense per le necessarie copie "forensic";

5. autorizzare gli ufficiali giudiziari e i consulenti tecnici d'ufficio ad aprire ambienti chiusi, magazzini, depositi, armadi ecc. nonché a fare so di mezzi video-fotografici, fotostatici ecc. assistiti da esperti di informatica forense per le necessarie copie "forensic";

6. ordinare a Xelom e a terzi di collaborare nell'esecuzione della misura anche rendendo accessibili documenti, macchinari, fornendo credenziali di accesso e password, anche presso eventuali consulenti;

7. autorizzare Prinoth ad assistere all'esecuzione della misura attraverso propri rappresentanti e tecnici;

8. autorizzare i propri tecnici a calcolare il peso di una singola ruota del battipista di Xelom che prevede l'ausilio di una gru a ponte e di una cella di carico;

9. fissare i termini per l'inizio del giudizio di merito;

10. condannare Xelom a pagare le spese di lite.

MOTIVI DELL'ORDINE

1. Giurisdizione e competenza

Il Tribunale Unificato dei Brevetti ha giurisdizione rispetto alla presente pretesa, alla luce degli artt. 32.1(c) e 60.1 UPCA considerato che:

- a) i due titoli azionati sono Brevetti Europei per i quali la titolare ha revocato la propria dichiarazione di opt-out ai sensi dell'art. 83, comma 3, UPCA e della rule 5 RoP;
- b) la domanda qui svolta è ricompresa da quelle rientranti nelle controversie di cui all'art. 32, comma 1 lettera c), UPCA (*actions for provisional and protective measures and injunction*). I due brevetti sono in vigore, *inter alia*, in Italia, come evidenziato dal registro italiano dei brevetti (cfr. doc. 13 per EP '436 e doc. 16 per EP '159).

La Divisione Locale di Milano è competente ai sensi degli artt. 32.1(c) e 33.1(b) UPCA, per le seguenti ragioni:

- a) in virtù del criterio generale del foro generale delle persone giuridiche, poiché Xelom ha sede in Italia - in Bolzano, via Nicolò Copernico n. 6 - e qui esercita la propria attività d'impresa ai sensi dell'art. 4 Regolamento UE n. 1215/2012 (doc. 5 di parte ricorrente);
- b) in virtù del criterio speciale del c.d. *forum commissi delicti*, di cui all'art. 7, comma 2, del citato Regolamento, giacché in Italia si svolge una parte della condotta contraffattoria.

Infine, il ricorso è stato depositato davanti alla Divisione Locale di Milano, dove Prinoth intende iniziare il giudizio di merito ai sensi dell'art. 33.1(b) UPCA, in conformità con la rule 192.1 RoP.

2. Adempimento delle disposizioni della rule 192.2 RoP

2.1. Contenuto della domanda

La domanda di conservazione delle prove, di sequestro e di ispezione contiene:

- (a) i dettagli di cui alla rule 13.1 da (a) a (i) RoP;
- (b) una chiara indicazione delle misure richieste, compresa l'esatta ubicazione delle prove da conservare, ove nota o ragionevolmente sospettata (sede legale e sede operativa della resistente);
- (c) le ragioni per cui le misure proposte sono necessarie per conservare le prove pertinenti;
- (d) i fatti e le prove addotti a sostegno della domanda.

2.2. Descrizione concisa del futuro giudizio di merito

La ricorrente intende avviare un procedimento di merito per l'accertamento della violazione dei brevetti di cui è titolare contro la resistente, basandosi sulle prove ottenute dal presente procedimento, se il sospetto di violazione del brevetto sarà confermato.

Le domande indicate per il futuro giudizio di merito sono l'inibitoria assistita da penale, il sequestro, il risarcimento del danno e la pubblicazione.

Di conseguenza, le condizioni previste dalla rule 192.2 RoP sono pienamente soddisfatte.

3. Onere della prova per il richiedente ai sensi dell'art. 60 UPCA - prove ragionevolmente disponibili fornite dal richiedente

3.1. I diritti su Brevetti validi

La ricorrente ha dimostrato di essere la titolare attuale dei brevetti EP '436 e EP 159 (vedi allegati 13 - 16).

Come noto, gli stessi sono assistiti dalla presunzione di validità.

Inoltre parte ricorrente ha dichiarato che non è stata presentata alcuna opposizione presso l'Ufficio europeo dei brevetti.

Prinot non ha segnalato l'esistenza di alcuna azione di revoca / nullità intentata dinanzi ai tribunali nazionali, come previsto dalle rules 13.1(h) e 192.2(a) RoP, né di alcun altro atto rilevante a sua conoscenza relativo alla validità del brevetto in questione che possa influenzare il Tribunale nel decidere se emettere o meno un'ordinanza senza sentire il convenuto (cfr. rule 192.2 RoP, seconda locuzione).

Pertanto, il Tribunale non ha motivo di dubitare della validità del brevetto in questione, in questa fase iniziale e che la ricorrente abbia taciuto informazioni rilevanti in tal senso.

L'esame del Registry ha consentito inoltre di verificare che non sono state depositate dalla resistente protective letters.

3.2. Contraffazione allegata

Passando ora a esaminare i titoli brevettuali, va osservato quanto segue.

EP '436 protegge un battipista:

- (1) avente un telaio (2);
- (2) un accessorio (8) collegato in modo mobile al telaio (2);
- (3) un gruppo idraulico (15) avente un attuatore (24) per posizionare l'accessorio (8) e una valvola (25) per controllare l'attuatore (24);
- (4) una pompa a portata variabile (14) per alimentare il gruppo idraulico (15);

(5) e un sistema di controllo (21) per calcolare la richiesta di portata totale del gruppo idraulico (15) e per controllare la pompa a portata variabile (14) in funzione della richiesta di portata totale, in modo che l'erogazione della pompa a portata variabile (14) sia uguale alla richiesta di portata totale.

La ricorrente ha esposto che EP '436 consente di ridurre il consumo di energia perché è calcolata ed erogata dalla pompa solo una portata desiderata e necessaria di olio in pressione, in termini di massima efficienza.

EP '159 protegge:

1. un battipista (1) avente un telaio (2) e che si estende lungo un asse longitudinale (A);
2. dieci ruote di supporto (5) collegate al telaio (2) da rispettivi semiassi (6) per formare una fila di cinque ruote di supporto (5) su ciascun lato longitudinale del telaio (2), ciascuna ruota di supporto (5) su un lato longitudinale del telaio (2) rivolta verso una ruota di supporto (5) sul lato longitudinale opposto del telaio (2), in modo che coppie di ruote di supporto (5) rivolte verso l'esterno definiscano un primo (8), un secondo (9), un terzo (10), un quarto (11) e un quinto (12) asse;
3. due cingoli (15), ciascuno avvolto attorno alle ruote di supporto (5) allineate lungo un rispettivo lato longitudinale del telaio (2); un gruppo motore (3) di oltre 430 CV; e una massa distribuita come segue: 16% +/- 2% sul primo asse (8); 20% +/- 2% sul secondo asse (9); 20% +/- 2% sul terzo asse (10); 22% +/- 2% sul quarto asse (11); e 22% +/- 2% sul quinto asse (12). Secondo la prospettazione della ricorrente, EP '159 consente di realizzare veicoli che siano al contempo agili (in grado quindi di percorrere salite con forte pendenza) e pesanti, dunque potenti: lo scopo è raggiunto mediante la distribuzione ottimale dei pesi sui diversi assali.

Prinoth ha depositato copiosa documentazione al fine di supportare i propri sospetti di contraffazione e in particolare:

- (i) il manuale utente dello *Snow Cat Xelom* (doc. 25 di parte ricorrente, A1 del parere di parte);
- (ii) la pagina 40 del manuale utente *Snow Cat Xelom* in lingua tedesca (doc. 26 di parte ricorrente, A1bis del parere di parte);
- (iii) la pagina 40 del manuale utente *Snow Cat Xelom* in lingua italiana (doc. 27 di parte ricorrente, A2ter del parere di parte);
- (iv) la foto relativa al gruppo di alimentazione degli accessori (doc. 28 di parte ricorrente, A2.1 del parere di parte);
- (v) la foto relativa al gruppo di alimentazione degli accessori da un'angolazione diversa (doc. 29 di parte ricorrente, A2.2 del parere di parte);

- (vi) la foto relativa alla pompa idraulica visibile nella figura A2.2 (doc. 30 di parte ricorrente, A2.3 del parere di parte);
- (vii) il gruppo valvola per azionare la lama (doc. 31 di parte ricorrente, A2.4 del parere di parte);
- (viii) il data sheet pompa della figura A2.3 (doc. 32 di parte ricorrente, A3 del parere di parte);
- (ix) la scheda tecnica commerciale dello *Snow Cat Xelom* (doc. 33 di parte ricorrente, A4 del parere di parte);
- (x) la riproduzione del sito <https://www.pistentech.com/listings/6560004-xelom-snow-cat> (doc. 34 di parte ricorrente, A5 del parere di parte);
- (xi) la riproduzione del sito <https://www.machinio.it/annunci/99985742-2025-xelom-snow-cat-in-germania> (doc. 35 di parte ricorrente, A6 del parere di parte);
- (xii) la brochure commerciale dello *Snow Cat Xelom* (doc. 36 di parte ricorrente, A7 del parere di parte);
- (xiii) il video dell'intervista andata in onda su RaiNews (allegato A8 Parere Studio Torta.mp4, doc. 40 di parte ricorrente).

L'esperto di parte ha ritenuto, quanto al brevetto EP '436 (i) che sia probabile la contraffazione delle rivendicazioni indipendenti n. 1 e 9 e delle rivendicazioni dipendenti n. 3, 4, 8, 11, 12, 16 e 17; (ii) che non vi sia chiara evidenza rispetto alla contraffazione letterale delle rivendicazioni n. 2 e 10, ma un giudizio di plausibilità di contraffazione per equivalenti; (iii) che rispetto alle rivendicazioni nn. 5 e 13, che sussistano solo fondati sospetti della contraffazione; (iv) che non vi sarebbero evidenze rispetto alle altre rivendicazioni nn. 6 e 14; (v) che sussiste un mero sospetto di contraffazione per le rivendicazioni 7 e 15 (doc. 24 e relativi allegati 25-36).

Quanto a EP '195, ha concluso per il sospetto della contraffazione della rivendicazione n. 1 (doc. 24 e relativi allegati 25-36, sopra citati).

E ciò mediante un analitico confronto tra le rivendicazioni brevettuali e il materiale probatorio versato agli atti e sopra descritto.

Pertanto, la ricorrente, in questa fase e salve diverse evidenze nelle fasi successive, ha fornito ragionevoli prove a sostegno del fondato sospetto che il suo brevetto sia stato violato (cfr. Divisione Locale di Milano, *Primetals v. Danieli*, 11 settembre 2024, order n. 51269/2024). E ciò tenuto conto:

- che lo standard probatorio è modulato secondo la domanda richiesta, che incide su un diritto processuale (alla prova) e non su un diritto di natura sostanziale (come nel caso di inibitoria e risarcimento del danno);

- dell'obbligo del ricorrente che richiede la misura *inaudita altera parte* di presentare i fatti secondo verità, senza distorcerne l'integrità (Divisione Locale di Parigi, 1 marzo 2024 "*In support of its application, particularly in the context of ex parte proceedings, the applicant has the obligation to present the facts fairly, without distorting their integrity*", order no. 9825 in Act. n. 601/2024 - UPC CFI n. 397/2023);

- che, allo stato, gli elementi indiziari raccolti non sembrano semplici supposizioni o prospettazioni non basate su alcun riscontro (cfr Divisione Locale di Parigi, sopra citata).

Prinot dichiara di avere necessità di un ordine per raccogliere ulteriori prove a supporto della presunta violazione.

In particolare, parte ricorrente non è in grado di appurare se:

a) lo *Snow Cat* di Xelom sia in contraffazione del veicolo battipista oggetto della rivendicazione n. 1 (caratteristica M5) di EP '436 in ragione dell'indisponibilità dello schema circuitale (idraulico e/o elettronico) e di controllo del sistema idraulico di cui fa parte la pompa idrostatica del veicolo litigioso;

b) i gruppi valvola del battipista di Xelom siano in grado o meno di misurare la portata tra la valvola e l'attuatore, e dunque se ricorra un'ipotesi di contraffazione (o soltanto di contraffazione per equivalente) della rivendicazione n. 2 di EP '436;

c) il mezzo presenti o meno un selettore per la parzializzazione delle portate;

d) la ripartizione della massa sui cinque assali dello *Snow Cat* di Xelom segua le medesime percentuali rivendicate con la rivendicazione n. 1, caratteristica N5, del brevetto EP '159.

L'acquisizione dei mezzi di prova è dunque indispensabile per la titolare delle privative al fine di avere conferma dell'interferenza.

4. Requisiti ai sensi del rules 194.2 e 197 RoP

Ai sensi delle rules 194.2 e 197 RoP, il Tribunale, nell'esercizio del suo potere discrezionale di decidere la domanda senza sentire il resistente (rule 194.1(d) RoP), deve tenere conto dell'urgenza della domanda e dei motivi per concedere un'ordinanza *inaudita altera parte*.

In conformità con la rule 197 RoP, il Tribunale può ordinare misure per preservare le prove senza che il convenuto sia ascoltato, in particolare quando sussiste un rischio dimostrabile che le prove vengano distrutte o altrimenti non siano più disponibili.

Quest'ultimo è il caso in questione, come a breve.

4.1. Urgenza

L'immissione sul mercato del macchinario contestato è recentissima, risalendo le prime promozioni a fine 2024, prima a Ischgl in Austria (doc. 15) e poi presso il comprensorio Latemar, a Obereggen, in Italia, in Alto Adige (doc. 18). A inizio 2025 è comparso nel comprensorio di Lavazè, in provincia di Trento (docc. 19 e 20) e nel comprensorio del Corno del Renon (doc. 21) e infine a Dobbiaco, in provincia di Bolzano (doc. 23).

Dunque, alla diffusione del veicolo sospettato di interferenza si accompagna una rapida estensione.

Prinoth ha raccolto tutti gli elementi di prova nella sua disponibilità, non potendo tuttavia autonomamente reperire ulteriore documentazione tecnica, rispetto in particolare dei componenti pompa/e idraulica/e, attuatori, sensori ecc. ovvero il sistema circuitale idraulico, elettrico/elettronico di tutto il battipista.

La necessità di agire con urgenza viene individuato dalla ricorrente nella prossima partecipazione a una fiera di settore da parte della resistente, idonea a consentirle una ulteriore e importantissima penetrazione del mercato.

In particolare, secondo la ricorrente, Xelom intenderebbe presentare il battipista alla fiera *Interalpin*, che si terrà all'inizio di maggio 2025 a Innsbruck, ossia nell'evento fieristico internazionale di maggior rilievo nel settore delle tecnologie alpine (docc. 37 e 38 di parte ricorrente).

La ricorrente, al fine di agire ai fini dell'inibitoria e nel futuro giudizio di merito, necessita di completare il quadro probatorio a sua disposizione rispetto al fenomeno contraffattorio.

Del resto, il costo del veicolo - che Prinoth afferma essere compreso tra € 500.000,00 e € 600.000,00 - non consente di onerare dell'acquisto la ricorrente per verificare in concreto la contraffazione delle singole rivendicazioni, acquisto peraltro non agevole considerato che le parti in lite sono diretti concorrenti.

4.2. Ragioni per concedere un ordine senza sentire la resistente - rischio di distruzione delle prove

L'acquisizione dei dati è lo scopo principale della ricorrente ed è generalmente noto che i dati digitali ed i file hanno carattere volatile e possono essere facilmente nascosti o cancellati se la resistente venisse avvisata in anticipo della misura richiesta.

Pertanto, esiste la possibilità reale e concreta che le prove possano essere facilmente rimosse nel caso in cui la resistente venga informata o ascoltata prima del provvedimento.

Di conseguenza, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, questo ordine deve essere concesso *inaudita altera parte*, in particolare poiché esiste un rischio dimostrabile che le prove vengano distrutte o altrimenti cessino di essere disponibili (art. 60.5 UPCA).

5. Pagamento of court fees

Le *court fees* sono state regolarmente pagate, pertanto le condizioni di cui alla rule 192.5 RoP sono soddisfatte.

6. Bilanciamento degli interessi in conflitto e modalità di esecuzione

6.1. Bilanciamento degli interessi

La ponderazione degli interessi in conflitto conduce il Tribunale a ritenere di concedere la misura, considerando il potenziale rischio di danno per ciascuna delle parti, in caso di concessione - per la resistente - o di diniego della misura - a carico del ricorrente.

Tenendo conto del principio di proporzionalità, la minaccia di distruzione definitiva delle prove a carico di Prinoth va ritenuta prevalente rispetto all'esposizione di Xelom all'applicazione delle misure richieste, che si rammenta, hanno solo natura processuale, limitandosi alla raccolta della prova e non di natura sostanziale, non incidendo sulle posizioni soggettive della resistente e sulla sua attività commerciale.

In questo caso, le richieste di un ordine *ex parte* per l'ispezione dei locali, la conservazione delle prove e di sequestro con finalità probatoria sono in conclusione considerate motivate e vanno accolte.

6.2 Limitazione oggettiva e soggettiva della misura

Ritiene il Tribunale che la misura vada concessa:

- limitatamente alla documentazione tecnica, con esclusione di quella contabile, poiché l'applicazione è diretta innanzitutto a verificare e a suffragare i sospetti circa la contraffazione, in via meramente prodromica rispetto a una successiva, ulteriore ed eventuale domanda di risarcimento e di liquidazione del danno, a cui è strumentale la richiesta di acquisizione della documentazione contabile. Inoltre, gli obblighi di tenuta delle scritture contabili per le società italiane, congiuntamente alla mancata indicazione allegazione del rischio di distruzione, suggerisce - nel rispetto degli interessi in conflitto - di limitare la misura all'indagine sulla prove relative alla contraffazione;
- con esclusione della domanda di cui al punto n. 8 della domanda cautelare, che sembra richiedere operazioni (ausilio di una gru a ponte e di una cella di carico) particolarmente

invasive e non immediatamente strumentali rispetto allo scopo della misura richiesta *inaudita altera parte*.

- solo nei confronti di Xelom, con esecuzione presso la sua sede legale ovvero le sue sedi locali e non presso i luoghi di titolarità o di pertinenza del terzo Interalp s.p.a., capogruppo e controllante di Xelom, soggetto a cui la ricorrente ha ritenuto di non estendere il contraddittorio, seppure soggetto già identificato nel ricorso quale operatore coinvolto quantomeno nella commercializzazione e che - seguendo la prospettazione del ricorrente - subirebbe gli effetti della misura senza tuttavia usufruire delle garanzie del diritto di difesa, accordate alla parte resistente;

- con esclusione dei software di cui al punto (V) di cui al punto 3, lettera a) delle domande cautelari (pagg. 33), non immediatamente tutelati dai brevetti oggetto di causa;

6.3. Modalità di esecuzione

Ai sensi della rule 196.4 RoP, le misure autorizzate debbono essere eseguite in conformità alla legge nazionale del luogo in cui le misure sono eseguite, ossia la legge italiana, da un esperto nominato dal Tribunale e specificamente menzionato nel dispositivo.

Tale esperto è incluso nell'elenco degli esperti in brevetti che sono soliti collaborare con i tribunali nazionali, in modo che la scelta garantisca competenza, indipendenza e imparzialità, come richiesto dalla rule 196.5 RoP. L'esperto sarà supportato da un ausiliario di sua fiducia, in particolare da due esperti in informatica forense, per procedere simultaneamente presso le due sedi del resistente, come già provveduto da questo Ufficio in casi analoghi (cfr. Milan Local Division, ordine n. 51269/2024 dell'11 settembre 2024, Act. n. 36483/2024 - UPC CFI n. 337/2024).

La ricerca e la copia di documenti in formato digitale su supporti, dispositivi e supporti utilizzati dalla resistente saranno effettuate sulla base dell'elenco delle keywords indicate dalla ricorrente nella memoria integrativa depositata in data 10.3.2025. E ciò escludendo le Keywords di cui ai punti nn. 9, 12, 16, 17, 18, 19 di pagina 3 della nota integrativa sopra citata (ossia: “*Software Use Case Definition*”, “*logica software*”, “*interfaccia software*”, “*codice sorgente*”, “*codice*”, “*software*”, “*manuale*”, “*guida*”, “*controllo*”, e relative tradizioni in lingua inglese e tedesca) eccessivamente generiche o riferite al software non oggetto immediato della misura. Tale limitazione si rende necessaria a tutela delle posizioni della resistente, che vanno comprese nella misura minima possibile e solo nei limiti del necessario, ed evitando indagini esplorative, in comparazione con la necessità della ricorrente di acquisire i mezzi di prova.

Questo metodo di selezione dei dati ha lo scopo di garantire la massima probabilità di effettiva rilevanza e correlazione tra i documenti recuperati e la presunta violazione.

Gli ausiliari opereranno sotto il diretto controllo e la diretta responsabilità dell'esperto e sono soggetti agli stessi obblighi professionali di riservatezza in relazione a tutte le informazioni a cui hanno accesso nell'esercizio delle loro funzioni.

L'esperto nominato procederà assistito dall'ufficiale giudiziario, ovvero dagli ufficiali giudiziari, competente.

All'esecuzione di tali misure possono essere presenti solo i rappresentanti della ricorrente, in un numero massimo di due, per ciascun luogo da ispezionare. I loro nomi sono indicati nel dispositivo del presente ordine. Nessun altro rappresentante, né alcun dipendente della ricorrente è quindi autorizzato a presenziare all'esecuzione di tali misure.

L'esperto della Corte nominato dovrà presentare una relazione scritta, insieme a una copia completa di tutti i documenti e dati acquisiti a seguito dell'esecuzione delle misure, immediatamente e non oltre due giorni dopo il completamento dell'esecuzione delle misure.

6.4. Confidenzialità

Come già precisato da questo Tribunale (ordine n. 51269/2024 dell'11 settembre 2024, Act. n. 36483/2024 - UPC CFI n. 337/2024), integralmente recependo i principi stabiliti dalla Corte D'Appello nella sua decisione del 23.7.2024 (Apl. no. 20002/2024 - UPC CoA no. 177/2024):

“An application for the preservation of evidence or inspection of premises within the meaning of Article 60 UPCA and rules 192 et seq. RoP implies a request to disclose to the applicant the outcome of the measures, including the report written by the person who carried out the measures. This follows from the fact that the legitimate purpose of the measures is the use of the evidence in proceedings on the merits of the case (rules 196.2 and 199.2 RoP), which includes the use of the evidence to decide whether to initiate proceedings on the merits and to determine whether and to what extent the evidence will be submitted in these proceedings.

Disclosure of the evidence to the applicant or to certain persons acting on behalf of the applicant is indispensable for that purpose. Moreover, rules 196.1 and 199.1 RoP provide that the Court may decide in its order that the evidence shall be disclosed to certain named persons and shall be subject to appropriate terms of non-disclosure. This confirms that the procedure initiated by an application under Article 60 UPCA aims at not merely the preservation of evidence and the inspection of premises as such, but also at the disclosure of the evidence to the applicant.

However, the granting of an application for preservation of evidence or inspection of premises does not imply an unconditional order to disclose the evidence to the applicant. Pursuant to Article 60(1) UPCA the order must be subject to the protection of confidential information (see also Article 7(1) of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights). Where the evidence may contain confidential information, this entails that the Court must hear the other party before deciding whether and to what extent to disclose the evidence to the applicant. In this context, the Court must give the other party access to the evidence and must provide that party with the opportunity to request the Court to keep certain information confidential and to provide reasons for such confidentiality. If the other party makes such a confidentiality request, the Court must provide the applicant with the opportunity to respond in a manner that respects the potential confidentiality interests of the other party. The Court may do this, for example, by granting access only to the representatives of the applicant whom the Court, pursuant to rule 196.3(a) RoP, has authorised to be present during the execution of the measures and subject to appropriate terms of non-disclosure.

The opportunity for the other party to make a confidentiality request must be distinguished from the remedies available against the order for the preservation of evidence or the inspection of premises, such as the review of an order for preservation of evidence without hearing the defendant pursuant to rule 197.3 RoP. Therefore, the Court must hear the other party on the request for disclosure even if this party has decided not to file a remedy against the order to preserve evidence or inspect premises. For the same reasons, the failure to apply for a review of an order for the preservation of evidence or for the inspection of premises, cannot not be considered as a tacit approval of the disclosure of evidence. 4. Pursuant to Article 60(8) UPCA the Court shall ensure that measures to preserve evidence or to inspect premises are revoked or otherwise cease to have effect, at the defendant's request, if the applicant does not bring, within a period not exceeding 31 calendar days or 20 working days, whichever is longer, action leading to a decision on the merits of the case before the Court (see also Article 7(3) of Directive 2004/48/EC and Article 50(6) of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). Rules 198.1 and 199.2 RoP specify that the time period runs from the date specified in the Court's order, taking into account the date when the report referred to in rule 196.4 RoP is to be presented. These rules must be interpreted in the light of the purpose of the measures for the preservation of evidence or inspection of premises, which is to use the outcome of these measures in the proceedings on the merits of the case (rules 196.2 and 199.2 RoP). In view of this, the Court must, as a general principle, specify in its order a time period that starts

to run from the date of disclosure of the evidence to the applicant or from the date on which the Court has made a final decision not to grant the applicant access to the evidence” (Divisione Locale di Milano, 11 settembre 2024, Act. n. 36483/2024 - UPC CFI n. 337/2024, ord. n. 51269/2024).

Considerando che la domanda ai sensi dell’articolo 60 UPCA e della rule 192 RoP implica una richiesta di divulgazione alla ricorrente dell’esito delle misure, quest’ultima non è tenuta a presentare ulteriori richieste. La relazione e i suoi allegati saranno depositati dall’esperto presso la Cancelleria della Divisione Locale di Milano e la ricorrente avrà pieno accesso ad essi a partire dal 7.5.2025, a meno che la resistente non si avvalga della possibilità di richiedere la riservatezza, indipendentemente dal fatto che altri rimedi - come la revisione o l’appello siano effettivamente proposti.

L’accesso della ricorrente avverrà mediante ritiro di una copia (precedentemente messa a disposizione dall’esperto, come già previsto in questo ordine) presso la sede della Cancelleria, sotto la supervisione del giudice relatore e con l’assistenza di un cancelliere. Le attività saranno riportate in un apposito verbale che sarà poi caricato sul CMS.

Se entro il 7.5.2025 la resistente avrà presentato effettivamente una richiesta di tutela delle informazioni riservate, il Tribunale stabilirà con un’ordinanza specifica, dopo aver consultato le parti, se, a chi e a quali informazioni sarà concesso l’accesso.

La richiesta di riesame e di appello può essere presentata indipendentemente (vedi paragrafi 6.7 e 6.8 seguenti) e l’esito di questi eventuali rimedi dovrà essere rispettato.

Ai sensi dell’art. 60.8 UPCA e della rule 198 RoP, le misure per la conservazione delle prove, l’ispezione dei locali e il sequestro saranno revocate o altrimenti cesseranno di avere effetto, su richiesta della resistente, se la ricorrente non intraprenderà un’azione di merito dinanzi al Tribunale entro un periodo non superiore a 31 giorni di calendario o 20 giorni lavorativi, a seconda di quale sia il periodo più lungo, che inizierà a decorrere dalla data di divulgazione delle prove alla ricorrente o dalla data in cui il Tribunale ha preso la decisione finale di non concedere al richiedente l’accesso alle prove.

6.5. Restrizioni all’uso del rapporto scritto

La relazione scritta e qualsiasi altro risultato delle misure di ispezione dei locali, di conservazione delle prove e di sequestro possono essere utilizzati solo nel procedimento sul merito della causa, in conformità con le rules 196.2 e 199 RoP.

6.6. Notifica

Tenendo conto della necessità di garantire l'effetto sorpresa, la notifica del ricorso insieme al presente ordine, sarà effettuato dalla ricorrente presso la sede della resistente, immediatamente al momento dell'esecuzione del presente ordine, in conformità con la regola 197.2 RoP, secondo la legge nazionale interna.

6.7. Garanzia

Ai sensi delle rules 196.3 e 196.6 RoP, il Tribunale ordina a Prinoth di fornire una garanzia adeguata - anche come condizione per l'esecutività di questo ordine - per le spese legali e per l'eventuale risarcimento per qualsiasi danno subito o che potrebbe essere subito dalla resistente, mediante deposito dell'importo di 75.000,00 Euro.

Tale importo è quantificato tenendo conto:

- sia dei precedenti ordini di identica natura adottati della Corte con particolare riguardo alla garanzia sulle spese (cfr. Divisione Locale di Milano, *Primetals v. Danieli*, 11 settembre 2024, n. 51269/2024);
- sia della misura del sequestro di un veicolo, il cui valore di scambio è stato identificato dal ricorrente in un importo compreso tra 500.000 Euro e 600.000 Euro, e tenuto conto della misura dei possibili utili non conseguiti dalla resistente per la sua temporanea indisponibilità e conseguente mancata commercializzazione.

Questo ordine diventerà effettivo solo dopo che la garanzia sarà stata fornita dal ricorrente.

6.8. Review

La resistente può richiedere la revisione di questo ordine ai sensi dell'art. 60.6 UPCA e della rule 197.3 RoP.

6.9. Appello

Le parti possono presentare appello entro quindici giorni dalla notifica di questo ordine ai sensi dell'art. 73.2(a) UPCA e della rule 220.1 RoP.

PER TUTTI QUESTI MOTIVI

**IL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI - TRIBUNALE DI PRIMO GRADO - DIVISIONE LOCALE
DI MILANO**

1. ordina che alla Ricorrente sia consentito:

(i) di ispezionare simultaneamente i locali di Xelom s.r.l. in Bolzano, via Nicolò Copernico n. 6 e via Piero Agostini n. 2, nonché ulteriori sedi distaccate, magazzini, unità locali in uso alla resistente al fine

(ii) di ottenere, raccogliere e conservare tutta la documentazione tecnica, promozionale riguardante il battipista elettrico (c.d. *Snow Cat*) oggetto di richiesta cautelare con specifico riguardo alla documentazione di cui:

- al punto n. 3. lett. A da (i) a (iv) e da (vi) e xii (pagg. 35 e 36 del ricorso), con esclusione del punto v di cui a pagina 35 del ricorso¹;
- al punto n. 3 lett. C (pag. 36 del ricorso)

in relazione alla sospetta interferenza dei brevetti EP ‘436 ed EP ‘159, con particolare riguardo alle caratteristiche indicate alle lett. a) b) c) e d) del punto 3.2. esposto in narrativa. E ciò previa verifica e accesso anche a tutti i supporti digitali e supporti dati, su qualsiasi tipo di dispositivo, nella disponibilità e in uso alla resistente, comprese unità/sistemi di archiviazione esterni e cloud a chiunque in uso.

Al fine di selezionare e raccogliere i documenti in formato digitale verranno utilizzate le keywords indicate dalla ricorrente nella nota autorizzata *ex rule 9 RoP* depositata in data 10.3.2025 dalla ricorrente, con esclusione delle Keywords di cui ai punti nn. 9, 12, 16, 17, 18, 19 a pagina 3 della stessa nota autorizzata citata;²

Nell’esecuzione della descrizione potranno essere effettuati riproduzioni fotografiche e video di questo macchinario e/o sue componenti, al fine di stabilire se il macchinario stia implementando gli insegnamenti come affermato in EP ‘436 e EP ‘159;

(iii) di sequestrare un solo ed unico esemplare del battipista elettrico (c.d. *Snow Cat*), come campione nonché di un esemplare delle relative componenti, da conservare eventualmente anche *in loco* mediante la nomina di custode secondo le disposizioni della legge italiana sull’esecuzione dei provvedimenti giudiziari (e, in particolare, secondo la regola di cui all’art. 521bis del codice di procedura civile italiano, individuando il custode in un dipendente della resistente dalla stessa nominativamente indicato all’Ufficiale Giudiziario al momento

¹ La misura non è dunque autorizzata rispetto a “*tutti i software (sia codici eseguibili che sorgenti) installati sul battipista, inclusi (ma non limitatamente a) quelli installati in tutte le unità di controllo del battipista (incluse, ma non limitatamente a, vehicle control unit VCU e electrical system control unit ESCU) e relativa lista ingressi/uscite (detta anche I/O list) di tutte le unità di controllo*”.

² Non è dunque autorizzato l’utilizzo delle seguenti Keywords: “*Software Use Case Definition*”, “*logica software*”, “*interfaccia software*”, “*codice sorgente*”, “*codice*”, “*software*”, “*manuale*”, “*guida*”, “*controllo*” nonché delle relative traduzioni in lingua tedesca e inglese.

dell'esecuzione della misura e il cui nominativo e la relativa qualifica andranno inserite nella relazione del Court Expert);

2. ordina a Xelom s.r.l. di consentire alle persone incaricate di eseguire il presente ordine (i) di accedere ai suddetti locali, ispezionarli come precedentemente stabilito e preservare le prove; (ii) di scattare fotografie o girare filmati a scopo documentario rilevanti per la conservazione delle prove ordinata e per l'ispezione ordinata; (iii) di avere pieno accesso a tutti i documenti, in qualsiasi formato, riguardanti solo e strettamente il battipista elettrico (c.d. *Snow Cat*) avente le caratteristiche dichiarate in EP '436 ed EP '159, al fine dell'ispezione, della conservazione delle prove e del sequestro ordinati, anche accedendo a qualsiasi dispositivo o unità/sistema di archiviazione in uso;

3. dispone che nel caso in cui il resistente non ottemperi spontaneamente a tali istruzioni, i soggetti incaricati dell'esecuzione del provvedimento sono autorizzati - in conformità alle disposizioni di legge italiane in materia di esecuzione dei provvedimenti giudiziari - a richiedere l'intervento di un fabbro, a forzare l'accesso ai sistemi informatici e, in ogni caso, a richiedere l'assistenza delle forze dell'ordine qualora ritenuto necessario;

4. dispone che il presente provvedimento sia eseguito, con l'Ufficiale Giudiziario territorialmente competente (o se necessario, dagli Ufficiali Giudiziari territorialmente competenti) dall'ingegnere Antonio di Bernardo, con ufficio presso lo █████ █████ in █████ █████ █████ █████ cell. █████ - nominato quale Court Expert - assistito da un ausiliario e da due esperti in informatica forense, in modo da procedere contemporaneamente presso le sedi le sedi sopra indicate;

5. dispone che, in qualità di rappresentanti della ricorrente, solo gli avv.ti Stefano Grassani e Renato Bocca e l'avv.to Camilla Scalvini siano autorizzati a essere presenti durante l'esecuzione di questo ordine, escluso qualsiasi altro rappresentante o dipendente della ricorrente; i rappresentanti autorizzati manterranno riservate tutte le informazioni di cui verranno a conoscenza nel corso dell'esecuzione di questo provvedimento;

6. ordina al Court Expert incaricato di presentare al Sub-Registry della Divisione Locale di Milano del Tribunale Unificato dei Brevetti una relazione scritta sui risultati dell'ispezione dei locali e sulle misure di conservazione delle prove e sul sequestro relative alla presunta violazione dei brevetti EP'436 ed EP'159 , allegando tutti i documenti raccolti, una volta completate le attività richieste e, in ogni caso, non oltre due giorni dopo la conclusione di tutte le operazioni; tre copie della suddetta relazione e dei documenti dovranno essere rese disponibili, una per il Tribunale e una per ciascuna delle parti;

7. dispone che la relazione scritta e qualsiasi altro risultato delle misure di conservazione delle prove e dell'ispezione dei locali possano essere utilizzati solo nel procedimento sul merito della causa;
8. dà atto che le misure per la conservazione delle prove, per l'ispezione dei locali e per il sequestro saranno revocate o altrimenti cesseranno di avere effetto, su richiesta della resistente, ove la ricorrente non introduca in relativo giudizio di merito dinanzi al tribunale entro un periodo non superiore a 31 giorni di calendario o 20 giorni lavorativi, a seconda di quale sia il periodo più lungo, che inizierà a decorrere dalla data di divulgazione delle prove alla ricorrente o dalla data in cui il Tribunale abbia adottato la decisione finale di non concedere al richiedente l'accesso alle prove;
9. dispone che l'accesso alla relazione scritta del perito e ai suoi allegati sia consentito al ricorrente a partire dal 7.5.2025, presso la sede della Sub Registry della Divisione Locale di Milano, sotto la supervisione del giudice relatore, con l'assistenza di un cancelliere, a meno che la resistente non si avvalga della facoltà di presentare un'istanza di tutela delle informazioni riservate entro il 7.5.2025; nel caso in cui tale istanza di riservatezza venga effettivamente presentata, il Tribunale deciderà se e quali persone avranno accesso e a quali informazioni;
10. dispone che il presente ordine, unitamente a una copia della domanda e dei relativi allegati, nonché alla relazione di notifica e alla nota di istruzioni per l'accesso ai procedimenti da parte del CMS, sia notificato dal ricorrente presso la sede della resistente immediatamente al momento dell'esecuzione del presente ordine, in conformità con la legge italiana in materia di notifica di atti giudiziari;
11. dispone che il presente ordine sia esecutivo all'esito del versamento a cura del ricorrente di una cauzione di 75.000,00 Euro;
12. differisce la decisione sui costi al successivo procedimento di merito;
13. dà atto che la resistente può richiedere una revisione di questo ordine entro trenta giorni dall'esecuzione delle misure, ai sensi della rule 197.3 RoP;
14. dà atto che le parti possono presentare appello entro quindici giorni dalla notifica di questo ordine ai sensi dell'art. 73.2(a) UPCA e delle rules 220.1(c) e 224.2 (b) RoP.

Milano, 18 marzo 2025.

Pierluigi Perrotti
presiding judge

Pierluigi Perrotti

Firmato digitalmente da Pierluigi
Perrotti
Data: 2025.03.18 09:34:48 +01'00'

Alima Zana

legally qualified judge and judge rapporteur

Alima ZANA

Firmato digitalmente
da Alima ZANA
Data: 2025.03.18
09:38:29 +01'00'

Marije KNIJFF
legally qualified judge

Marije
Knijff

Digitally signed by
Marije Knijff
Date: 2025.03.18
08:35:01 +01'00'

For the Deputy Registrar



FERRETTI
MADDALENA
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
18.03.2025 08:56:52
UTC

ORDER DETAILS

Order no. ORD_11002/2025

UPC number: UPC_CFI_127/2025

Action type: Not provided

Related proceeding no. Application No.: 7838/2025

Application Type: Application for preserving evidence pursuant to RoP192