

Act. no. 18051/2025

UPC CFI no. 342/2025



ACT. NO. 18051/2025
UPC CFI NO. 342/2025
ORDER NO. 21737/2025

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

ORDINE DI PROTEZIONE DELLE PROVE
depositato il 19.5.2025

RICHIEDENTE

3V SIGMA S.P.A. - Milano, via Fatebenefratelli n. 20, 20121, Italia

rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Pellicciari e Lorenzo Battarino, con studio in Milano,
via Brera n. 6, 20121, Italia

CONVENUTO 1

AZIENDA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. - A.C.E.F. S.P.A. - via Umbria n. 8/14, Fiorenzuola
D'Arda (PC), 29017, Italia

CONVENUTO 2

AZIENDA CHIMICA E FARMACEUTICA S.R.L. - A.C.E.F. S.R.L. - via Umbria n. 8/14, Fiorenzuola
D'Arda (PC), 29017, Italia

BREVETTI OGGETTO DI CAUSA

EP 3275872, intitolato *nuovi composti triazinici come agenti fotostabilizzanti*, titolare 3V
Sigma s.p.a. (di seguito EP'872)

EP 3275426, intitolato *composizioni cosmetiche di filtri uv*, titolare 3V Sigma s.p.a. (di seguito
EP'426)

DIVISIONE

Divisione Locale di Milano

ORGANO DECIDENTE

Questo ordine è adottato dal Tribunale nella seguente composizione collegiale:

- Pierluigi PERROTTI presiding judge e judge rapporteur
- Samuel GRANATA legally qualified judge
- Alima ZANA legally qualified judge

LINGUA DEL PROCEDIMENTO

Italiano

LE VICENDE PROCESSUALI

In data 16.4.2025 3V Sigma s.p.a. ha depositato un ricorso ai sensi dell'Art. 60.5 UPCA e rule 192 e ss. RoP per l'emissione di un ordine *inaudita altera parte* di protezione delle prove nei confronti di Azienda Chimica e Farmaceutica s.p.a. - A.C.E.F. s.p.a. e di Azienda Chimica e Farmaceutica s.r.l. - A.C.E.F. s.r.l. (di seguito, anche unitariamente, ACEF, salvo ove diversamente specificato), prima dell'avvio del giudizio di merito.

3V Sigma è il titolare dei brevetti EP'812 ed EP'426. Le due privative rivendicano, rispettivamente, (i) nuovi composti della famiglia delle s-triazine caratterizzati da un'elevata capacità di assorbimento dei raggi ultravioletti e (ii) composizioni cosmetiche contenenti i suddetti composti per la protezione di pelle e capelli dalle conseguenze dannose dell'esposizione alla luce solare.

3V Sigma espone che uno dei suoi concorrenti - MFCI CO., Ltd. con base a Hunagshi, Hubei, Cina - ha di recente lanciato sul mercato un nuovo filtro UVB per la preparazione di composizioni cosmetiche per la protezione solare, recante il nome commerciale *MFSorb (513) DBT* (di seguito *MFSorb 513*). Questo prodotto è destinato al circuito degli operatori professionali nel settore della produzione delle creme solari.

Le società ACEF distribuiscono i prodotti di MFCI e, in particolare, il filtro *MFSorb 513*. Le attività di vendita e promozione sono attualmente in corso di svolgimento, come è possibile ricavare dalla pubblicità presente sul sito internet www.acef.it, riconducibile ad ACEF s.r.l.. Con l'ausilio di un trader professionale parte ricorrente ha acquistato un campione di 25 kg di prodotto *MFSorb 513* e lo ha fatto analizzare da un laboratorio esterno, ottenendo conferma della riproduzione di alcuni degli insegnamenti contenuti nelle rivendicazioni di EP'812 e di EP'426.

3V Sigma ha concluso chiedendo l'emissione di un ordine di protezione delle prove, giustificata dalla necessità di (i) prevenire qualsiasi possibile eccezione in ordine alla effettiva provenienza

dalle resistenti del campione di prodotto esaminato e di (ii) acquisire tutta la documentazione tecnica, contabile e commerciale relativa al filtro *MFSorb 513*. La definitiva conferma della sospettata contraffazione dei brevetti sua titolarità e l'identificazione di tutti i soggetti coinvolti nella filiera distributiva le avrebbe quindi consentito di avviare un successivo giudizio di merito per l'accertamento della violazione del brevetto.

Con order n. 21103/2025 depositato il 5.5.2025 il judge rapporteur, su delega del Panel, avvalendosi della facoltà prevista dalla rule 194.1(c) RoP, impregiudicata ogni possibile valutazione in ordine all'eventuale accoglimento della domanda, ha disposto la convocazione del richiedente all'udienza del 7.5.2025 al fine di richiedere le seguenti integrazioni del ricorso: (i) l'indicazione di un elenco di parole chiave da utilizzare per la ricerca e la successiva acquisizione di copia di documenti in formato digitale potenzialmente rilevanti; (ii) l'indicazione dei nominativi dei representatives e degli esperti di parte autorizzati ad essere personalmente presenti durante l'esecuzione dell'order; (iii) l'indicazione precisa dei luoghi dove le misure richieste avrebbero dovuto essere eseguite.

In ottemperanza a tale invito, il richiedente ha depositato una nota difensiva integrativa in data 8.5.2025 (app. n. 21787/2025).

ORDINE RICHIESTO DA 3V SIGMA

La ricorrente ha chiesto che la Divisione Locale di Milano del Tribunale Unificato dei Brevetti emetta un order *inaudita altera parte* di protezione delle prove nei confronti delle resistenti ACEF disponendo:

1. la descrizione e il prelevamento di campioni del prodotto *MFSorb 513* importato, promosso e commercializzato o distribuito dalle resistenti. Il prelevamento e la conservazione dei campioni di prodotto dovranno essere effettuati con ogni e più opportuna modalità idonea a preservarne le caratteristiche anche in vista delle analisi di laboratorio che 3V Sigma si riserverà di chiedere nel successivo giudizio di merito *ex Art. 53.1(g) UPCA, rules 170.2(g) e/o 201 RoP*;
2. la descrizione e il prelevamento di copia di tutta la documentazione tecnica (ivi inclusi, senza limitazione: schede tecniche, manuali d'uso, specifiche di prodotto, documentazione di magazzino, certificati di produzione e controllo qualità, report di analisi, etc.) e commerciale (ivi inclusi, senza limitazione: corrispondenza, contratti di fornitura, contratti di vendita, etc.) relativa al prodotto *MFSorb 513* importato, promosso e commercializzato o distribuito dalle resistenti, che permetta di individuarne le caratteristiche rilevanti a valutarne la contraffazione di EP'872 ed EP'426;

3. la descrizione e il prelevamento di copia di tutta la documentazione contabile e commerciale relativa alle attività di importazione, promozione, distribuzione e commercializzazione del prodotto *MFSorb 513* da parte delle resistenti nonché di qualsivoglia altro terzo, e in particolare (anche se in via non limitativa) la corrispondenza commerciale, i registri IVA, ordini, documenti di trasporto, e fatture ricevute per l'acquisto dell'*MFSorb 513* e le fatture emesse per la successiva rivendita dello stesso, al fine di individuare tutti i soggetti oltre alle resistenti a qualsiasi titolo coinvolti nella catena produttiva/distributiva del prodotto *MFSorb 513*.

La misura di *preservation of evidence* richiesta dovrà essere eseguita:

a) presso qualunque sede, sede secondaria o unità locale, pertinenze, magazzini, uffici, stabilimenti, impianti ed altri siti, anche appartenenti a soggetti terzi, che si trovino nella disponibilità e/o siano in qualsiasi modo utilizzati dalle resistenti per l'attività aziendale, nonché nei luoghi o presso i professionisti negli studi dei quali la documentazione oggetto del provvedimento sia conservata;

b) nominando ai sensi della rule 196.4 RoP un esperto tecnico selezionato tra i consulenti brevettuali in materia chimico-farmaceutica, e un esperto tecnico-informatico per permettere l'accesso alla documentazione tecnica e agli strumenti informatici, nonché a supporti anche digitali di qualsiasi natura, autorizzando gli stessi a compiere ogni attività utile all'espletamento della finalità del provvedimento e ad avere accesso a qualsiasi tipo di locale, magazzino, laboratorio, ufficio o altro sito pertinente, autorizzando la ricerca di ogni e qualsivoglia oggetto o documento rilevante ai fini della descrizione, nonché l'accesso ai dispositivi informatici, account online e/o alla documentazione cartacea ed elettronica su cui siano presenti informazioni relative all'illecito di cui in narrativa, autorizzando gli stessi a effettuare copia della documentazione rilevante con le modalità ritenute più idonee, anche di copia forense, e con facoltà di farsi assistere da rispettivi ausiliari se necessario, anche a fronte della necessità di eseguire le operazioni di descrizione contemporaneamente presso più luoghi nella disponibilità delle resistenti;

c) autorizzando la presenza di rappresentanti della parte ricorrente allo svolgimento delle operazioni di esecuzione del provvedimento, nelle persone dei sottoscritti legali della stessa, nonché di uno o più consulenti tecnici e informatici da essi delegati, ai sensi della rule 196.3 RoP.

La ricorrente ha inoltre chiesto di essere autorizzata ad accedere al report dell'esperto nominato dal Tribunale nonché a tutto il materiale raccolto nel corso delle operazioni di attuazione dell'order di protezione delle prove, immediatamente dopo il loro deposito, al fine di esercitare il proprio diritto di difesa in vista dell'instaurazione del giudizio di merito entro i termini

stabiliti nell'emanando provvedimento e decorrenti dall'accesso al suddetto report e alle suddette informazioni.

MOTIVI DELL'ORDER

1. Giurisdizione e competenza.

Il Tribunale Unificato dei Brevetti ha giurisdizione rispetto all'application depositata da 3V Sigma, in conformità alle previsioni degli Artt. 32.1(c) e 60.1 UPCA considerato che:

a) i due titoli azionati dalla ricorrente sono brevetti europei per i quali in data 14.4.2025 la società titolare ha revocato la propria dichiarazione di opt-out, ai sensi dell'art. 83, comma 4, UPCA e della rule 5.7 RoP (v. doc. TC14a e TC14b);

b) la domanda qui svolta è ricompresa da quelle rientranti nelle controversie di cui all'Art. 32.1 (c) UPCA (azioni per misure provvisorie e cautelari e ingiunzioni).

I due brevetti sono in vigore, *inter alia*, in Italia, come risulta dell'estratto del registro dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (v. doc. TC13)

La Divisione Locale di Milano è competente ai sensi degli Artt. 32.1(c) e 33.1(b) UPCA, poiché le società ACEF hanno la loro sede legale in Italia - in Fiorenzuola D'Arda (PC), via Umbria n. 8/14 (v. doc. TC02 e TC03) - e qui esercitano la propria attività d'impresa, ai sensi degli artt. 4 e 71a, Regolamento UE n. 1215/2012.

Da ultimo, il ricorso è stato depositato davanti alla Divisione Locale di Milano, dove 3V Sigma intende iniziare il giudizio di merito ai sensi degli Artt. 32.1(a) e 33.1(b) UPCA, in conformità alle previsioni della rule 192.1 RoP.

2. Sussistenza dei requisiti indicati dalla rule 192.2 RoP

2.1. Contenuto della domanda

Il ricorso per la protezione delle prove contiene:

(a) tutti gli elementi di dettaglio richiesti dalla rule 13.1, lettere da (a) a (i), RoP;

(b) una chiara indicazione delle misure richieste, compresa l'esatta ubicazione - in quanto nota o ragionevolmente sospettata - delle prove da conservare (sedi degli uffici e dei magazzini, come da nota integrativa depositata l'8.5.2025);

(c) le ragioni per cui le misure proposte sono necessarie per conservare le prove rilevanti;

(d) i fatti e le prove addotti a sostegno della domanda.

2.2. Concisa descrizione del futuro giudizio di merito

Sulla base delle prove ottenute all'esito del presente procedimento, 3V Sigma ha chiarito che intende avviare un successivo giudizio di merito dinanzi alla Divisione Locale di Milano nei confronti delle resistenti ACEF e di qualsiasi altro soggetto che dovesse risultare coinvolto nella catena produttiva e distributiva del prodotto *MFSorb 513*, al fine di (i) accertare la contraffazione dei brevetti EP'872 ed EP'426, (ii) ottenere l'emissione di un'inibitoria permanente ai sensi dell'Art. 63 UPCA, (iii) ottenere l'emissione di ogni altra ulteriore e appropriata misura ancillare o correttiva ai sensi dell'Art. 64 UPCA, nonché (iv) ottenere il risarcimento dei danni ai sensi dell'Art. 68 UPCA.

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. Titolarità di brevetti validi

3V Sigma ha dimostrato di essere la titolare attuale dei brevetti EP'872 ed EP'426 (vedi doc. TC11 e TC12), concessi - rispettivamente - in data 5.5.2021 e in data 4.9.2019 e come tali assistiti da una presunzione di validità (v. Corte di Giustizia C-44/21, 28 aprile 2022, par. 41). Parte ricorrente ha dichiarato che non è stata presentata alcuna opposizione presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti e non ha segnalato l'esistenza di alcuna azione di revoca / nullità intentata dinanzi a tribunali nazionali, come richiesto dalle rules 13.1(h) e 192.2(a) RoP, né alcun'altra circostanza relativa alla validità dei brevetti oggetto di causa in grado di influenzare la decisione del Tribunale sulla emissione o meno di un order *inaudita altera parte* (cfr. rule 192.3 RoP, secondo periodo).

Allo stato attuale degli atti, il Tribunale non dispone di elementi per dubitare della validità dei brevetti oggetto di causa, né tantomeno vi sono motivi per dubitare che la ricorrente abbia taciuto informazioni rilevanti.

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

3.2. Allegazioni del ricorrente in tema di contraffazione dei brevetti

EP'872 protegge nuovi composti chimici triazinici caratterizzati dalla presenza di una *core structure* costituita da una triazina simmetrica e aventi una elevata capacità di assorbimento dei filtri solari, in particolare della regione UV-B, e il loro utilizzo per la realizzazione di formulazioni o creme per la protezione di luce solare. Secondo la prospettazione del ricorrente, nel presente caso assumono rilevanza - in particolare - le rivendicazioni 2, 3, 4, 5 e 6.

I composti chimici descritti in EP'872 rientrano in una formula di struttura generale (I) descritta al par. [0019]. La rivendicazione indipendente 1 si riferisce a composti rientranti nella formula generale (I) e caratterizzati dalle sostituzioni dei gruppi sostituenti X, A e B descritte al par. [0019].

La rivendicazione dipendente 2 rivendica composti di cui alla suddetta formula (I) selezionati proprio tra i composti di formula (V), (VI) o (VII), descritti al par. [0021].

La rivendicazione 3 rivendica i composti delle rivendicazioni precedenti selezionati tra i composti di formula (V), (VI) o (VII) in cui il rapporto tra la capacità di assorbimento nella regione UV-A e la capacità di assorbimento nella regione UV-B è superiore a un rapporto UV-A/UV-B di 0.20 e preferibilmente superiore a un rapporto UV-A/UV-B di 0.30.

Le successive rivendicazioni dipendenti 4 e 5 riguardano composizioni cosmetiche contenenti i composti delle rivendicazioni precedenti selezionati tra i composti di formula (V), (VI) o (VII), da soli o in miscela con altri filtri aventi proprietà di assorbimento dei raggi UV-A e UV-B (rivendicazione 4) e da soli o in miscela con filtri aventi proprietà di assorbimento dei raggi UV-A UV-B specificamente individuati.

La rivendicazione dipendente 6 è una rivendicazione d'uso dei composti delle rivendicazioni 1 e 2 per la protezione della pelle e dei capelli.

EP'426 protegge composizioni cosmetiche rivolte alla protezione di pelle e capelli dalle radiazioni UV, in modo che l'utilizzo di una combinazione di più filtri solari sia in grado di fornire un'ampia protezione sia contro i raggi UV-A. Le combinazioni di più filtri solari nelle formule cosmetiche sono necessarie anche per conferire altre proprietà essenziali o desiderabili, quali - ad esempio - stabilità rispetto all'esposizione a luce e calore, buona compatibilità con altre sostanze usate nella formulazione, resistenza all'acqua e buona aderenza alla pelle.

Secondo la prospettazione del ricorrente, nel presente caso assumono rilevanza - in particolare - le rivendicazioni dipendenti 3, 4, 5 e 6.

La rivendicazione indipendente 1 ha ad oggetto composizioni cosmetiche per uso topico per la protezione dai raggi UV di pelle e capelli comprendenti:

- almeno un agente o filtro solare (a) selezionato tra quelli ricompresi nella formula generale (I) e caratterizzati dalle sostituzioni dei gruppi sostituenti A e B descritte al paragrafo [0019] e
- almeno un altro agente o filtro UV (b) scelto fra p-metossicinnamato di 2-etilesile, 2-idrossi-4-metossibenzofenone, acido 2-idrossi-4-metossibenzofenone-5 solfonico, etilesil salicilato, etilesil dimetil PABA, drometrizolo trisilossano, 3-(4'-

metilbenzilidene)-d, 1-canfora, dietilesil butamido triazone, Etilsil Triazone, 4-(terz-butil)-4'-metossi-dibenzoilmetano, estere 2-etilesilico dell'acido 2-ciano-3, 3-difenilacrilico, bis-etilesilossifenol-metossifeniltriagina, metilene-bis-benzotriazolil-tetrametilbutilfenolo, 2-(4-dietilammino- 2-idrossibenzoil)-esil estere dell'acido benzoico, 2,4-bis-[4-[5-(1,1-dimetilpropil) benzoxazol-2-il]fenilimino]-6-[(2-etilesil)imino]-1,3,5-triagina, trisbifeniltriagina, biossido di titanio e zinco ossido e,

- opzionalmente, altri componenti come solventi, diluenti, ausiliari e carriers normalmente usati in campo cosmetico.

La rivendicazione dipendente 3 è diretta alle composizioni cosmetiche delle rivendicazioni 1 e 2 in cui l'agente o filtro (a) è selezionato tra i composti di formula (V), (VI) e (VII) descritti in EP'426 (e in EP'872).

La rivendicazione dipendente 4 si riferisce alle composizioni cosmetiche delle rivendicazioni da 1 a 3 in cui il componente (a) (agente o filtro UV) ha un rapporto tra la capacità di assorbimento nella regione UV-A e la capacità di assorbimento nella regione UV-B superiore a 0.20 e preferibilmente superiore 0.30.

La rivendicazione dipendente 5 riguarda le composizioni cosmetiche delle rivendicazioni precedenti in cui il componente (b) è selezionato da un più ristretto elenco di filtri UV già noti. La rivendicazione 6 ha ad oggetto l'uso delle composizioni cosmetiche delle rivendicazioni da 1 a 4 come schermo solare per la protezione di pelle e capelli.

Le società ACEF sono attive, tra l'altro, nella vendita di materie prime per l'industria cosmetica (v. doc. TC02, TC03, TC16a e TC16b).

ACEF s.r.l. distribuisce i prodotti di MFCI Co., Ltd. (v. doc. TC6) e, in particolare, il filtro denominato *MFSorb 513* impiegato per la preparazione di composizioni cosmetiche per la protezione solare e descritto sul sito internet di MFCI come “*un filtro UVB ad altre prestazioni con un'eccezionale estinzione specifica di 1500*” (v. doc. TC7).

ACEF s.r.l. promuove la vendita del filtro *MFSorb 513* sul suo sito internet www.acef.it (v. doc. TC10 e TC15).

3V Sigma si è rivolta a un trader specializzato per acquistare un campione di *MFSorb 513*. L'acquisto è stato effettuato il 3.3.2025 e ha avuto ad oggetto una latta di 25 kg di prodotto proveniente dal Lotto identificato con il codice n. W1268804 (v. doc. TC17).

Il campione di prodotto è stato quindi consegnato a un laboratorio di analisi esterno in data 25.3.2025, al fine di verificare la presenza nel *MFSorb 513* dei composti di formula (V), (VI) e (VII) descritti nei due brevetti oggetto di causa.

Il report di analisi è stato rilasciato il 2.4.2025 e ha concluso in questi termini (v. doc. TC18):
“*on the base of the results reportes above, it can be concluded that:*

- *the HPLC-UV traces obtained are comparable with those provided by the customer*
- *the signals attributed to dimeramides D, E and F are detectable*
- *the in-depth analysis by HPLC-MS confirmed the presence of dimeramides E and F in the sample*
- *the in-depth analysis by HPLC-MS excluded the presence of dimeramide D in the sample”.*

3V Sigma ha fatto esaminare il report a un esperto tecnico di sua fiducia. Questi ha concluso nel senso che le analisi effettuate dal laboratorio incaricato permettono di confermare la presenza nel campione di *MFSorb 513* fornito da 3V Sigma di dimerammidi E e dimerammidi F, corrispondenti alle strutture rispettivamente di formula (VII) e di formula (VI) che risultano descritte e rivendicate in EP’872 e in EP’426 (v. doc. TC19).

Allo stato attuale degli atti, il Tribunale osserva che parte ricorrente ha fornito prove ragionevoli a sostegno del fondato sospetto della violazione dei brevetti di sua titolarità, in particolare da parte della resistente ACEF s.r.l.. L’onere probatorio a carico del ricorrente probatorio deve essere peraltro modulato in base al contenuto della domanda che, nel caso di specie, incide su di un diritto processuale (alla prova) e non su un diritto di natura sostanziale (come nel caso di inibitoria e/o risarcimento del danno).

Parte ricorrente ha il fondato timore che le società ACEF possano contestare l’identità di caratteristiche tra il campione di prodotto fatto esaminare e l’*MFSorb 513* da loro commercializzato. Ha inoltre chiarito di non avere la possibilità di acquistare il prodotto dalle resistenti a causa del rapporto di concorrenza diretta esistente con le controparti, tale da precludere la possibilità di attivare un canale di vendita.

Il Tribunale ritiene quindi che l’acquisizione di alcune delle prove richieste sia indispensabile ai fine di ottenere una definitiva conferma del sospetto dell’interferenza.

4. Requisiti previsti dalle rules 194.2 and 197 RoP

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

In conformità alle previsioni della rule 197 RoP, il Tribunale può ordinare misure per la protezione delle prove “*without the defendant having been heard*”, in particolare “*where there is a demonstrable risk of evidence being destroyed or otherwise ceasing to be available*”.

Nel caso in esame è provata la sussistenza di tale rischio.

4.1. Urgenza

I risultati dei test di laboratorio e la valutazione dell’esperto di parte sono divenuti disponibili pochi giorni prima del deposito del ricorso.

3V Sigma non è in posizione di procedere a un acquisto diretto di ulteriore campione di prodotto presso ACEF, in virtù del rapporto di concorrenza diretto esistente tra le parti in causa.

È poi evidente che parte ricorrente non abbia alcuna possibilità di reperire ulteriore documentazione tecnica riferita al *MFSorb 513*.

Come si è già osservato in precedenza, l’attività di promozione e commercializzazione del *MFSorb 513* è in corso di svolgimento. La ricorrente ha quindi la necessità di ottenere una conferma in tempi ragionevolmente rapidi del sospetto di contraffazione dei brevetti di sua titolarità, in modo da avviare un successivo giudizio di merito.

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

Uno dei principali obbiettivi della ricorrente è di ottenere copia dei documenti tecnici relativi al *MFSorb 513* conservati dalle resistenti in formato digitale.

È generalmente noto che i dati digitali e i file possono essere facilmente nascosti o cancellati nella eventualità in cui la parte resistente venga avvisata in anticipo della richiesta di un ordine di protezione delle prove.

Pertanto, vi è il rischio concreto che le prove in formato digitale possano essere facilmente rimosse od occultate nel caso in cui le società resistenti siano ascoltate in udienza o comunque informate dell’esistenza del presente procedimento prima dell’esecuzione della misura.

Di conseguenza, tenendo conto di tutti fattori potenzialmente rilevanti, questo order deve essere concesso *inaudita altera parte*, perché esiste un rischio dimostrabile che le prove possano essere distrutte o comunque cessare di essere disponibili (art. 60.5 UPCA).

5. Pagamento delle court fees

Le court fees sono state regolarmente pagate (v. doc. TC22). Sono pertanto soddisfatte le condizioni previste dalla rule 192.5 RoP.

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 sola resistente ACEF s.r.l. - 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 3V Sigma deve essere ritenuta prevalente rispetto ai rischi derivanti dall'esecuzione delle misure a carico di ACEF s.r.l.. Tali misure hanno una natura strettamente processuale, limitandosi a consentire la raccolta delle prove e non incidono in modo diretto sulle posizioni soggettive della resistente e sulla sua attività commerciale, salvo alcuni limitati effetti che saranno considerati in seguito a fini della quantificazione della cauzione.

In questo caso il Tribunale ritiene che la richiesta di emissione di un ordine *inaudita altera parte* per la protezione delle prove sia adeguatamente giustificata e deve pertanto essere accolta, con alcune limitazioni oggettive e soggettive come qui di seguito specificate.

6.2. Limitazione oggettiva e soggettiva della misura

Da un punto di vista oggettivo, Il Tribunale ritiene che la misura vada concessa limitatamente all'acquisizione di alcuni campioni di prodotto *MFSorb 513* e della documentazione tecnica riferibile a questo stesso prodotto, con esclusione della documentazione contabile e commerciale. L'applicazione è infatti diretta, innanzitutto, a verificare e a suffragare i sospetti circa la natura contraffattoria del prodotto distribuito dalle resistenti.

L'acquisizione dei documenti contabili e commerciali è invece strumentale, da un lato, a identificare altri soggetti potenzialmente coinvolti nelle attività promozionali e distributive e, dall'altro, a fornire evidenza dei volumi di vendita ai fini della determinazione del danno risarcibile. È noto che le società di diritto italiano sono soggette a specifici obblighi di conservazione delle scritture contabili e sul punto non sono state neppure allegati rischi di possibile distruzione o occultamento di questi documenti. Inoltre, le regole processuali vigenti in ambito TUB consentono di ottenere - a determinate condizioni - nel corso del successivo giudizio di merito informazioni complete su tutti i profili indicati. Si richiamano sul punto le previsioni generali contenute nell'Art. 67 UPCA e nelle rule 190 e 191 RoP.

Il precedente richiamato dal ricorrente a supporto della propria richiesta di acquisizione dei documenti contabili non appare pertinente. Dalla lettura del provvedimento citato (v. Divisione

Locale di Düsseldorf, UPC CFI n. 539/2024, order del 18.10.2024) si ricava infatti che in quel caso la parte ricorrente aveva già ripetutamente richiesto alla sua controparte di fornire informazioni sui canali di distribuzione e di approvvigionamento nonché sull'identità del fornitore, senza esito alcuno. Nel caso all'esame di questa Divisione Locale, invece, non vi è alcuna evidenza di un analogo ostinato rifiuto da parte dei resistenti.

Sotto il profilo soggettivo, il Tribunale ritiene che la misura di protezione delle prove possa essere autorizzata solo nei confronti di ACEF s.r.l., con esecuzione della stessa presso la sua sede legale, includendo uffici e magazzini nella sua disponibilità presenti a questo stesso indirizzo, e non anche nei confronti di ACEF s.p.a..

Dall'esame dei documenti allegati dal ricorrente, risulta che tutte le condotte potenzialmente contraffattorie lamentate - promozione, commercializzazione, vendita di *MFSorb 513* - siano riferibili soltanto ad ACEF s.r.l..

ACEF s.p.a. detiene l'intero capitale sociale di ACEF s.r.l. (v. doc. TC03). Tuttavia, la sola circostanza del controllo societario esercitato da ACEF s.p.a. non appare sufficiente a giustificare un'estensione dell'ordine di protezione delle prove nei suoi confronti. Allo stato degli atti non vi è infatti alcun riscontro di un suo diretto coinvolgimento nelle condotte di violazione del brevetto lamentate dalla ricorrente.

6.3 Modalità di esecuzione

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

L'esperto designato è incluso nell'elenco degli esperti in materia brevettuale 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 un esperto in informatica forense, per procedere presso la sede della resistente ACEF s.r.l..

La ricerca e la copia di documenti in formato digitale su supporti e dispositivi utilizzati dalla resistente ACEF s.r.l. saranno effettuate sulla base dell'elenco delle keywords indicate dalla ricorrente nella memoria integrativa depositata in data 8.5.2025.

Questo metodo di selezione dei dati ha lo scopo di garantire la più elevata probabilità di effettiva rilevanza e correlazione tra i documenti recuperati e la violazione dei brevetti come lamentata dal ricorrente.

L'ausiliario opererà sotto il diretto controllo e la diretta responsabilità dell'esperto ed è soggetto agli stessi obblighi professionali di riservatezza in relazione a tutte le informazioni a cui ha accesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Il compito demandato all'esperto e al suo ausiliario è di proteggere le prove. Il presente provvedimento viene emesso *inaudita altera parte* e l'esperto nominato dal Tribunale si trova nelle condizioni di operare soltanto sulla base di quanto illustrato dal ricorrente. Il dovere di agire in modo indipendente e imparziale esclude in radice che possa essere prestata qualsiasi attività di supporto consultivo alla parte ricorrente, dovendosi attenere soltanto alle istruzioni dettate dal Tribunale per l'esecuzione del presente provvedimento.

L'esperto nominato procederà assistito dall'ufficiale giudiziario competente.

All'esecuzione della misura autorizzata potranno essere presenti i rappresentanti della ricorrente e un esperto tecnico di parte, i cui nominativi sono indicati nel dispositivo del presente ordine. Nessun altro rappresentante, dipendente o collaboratore della ricorrente è quindi autorizzato a presenziare all'esecuzione delle misure.

La parte convenuta nei cui confronti è autorizzata la misura richiesta ha facoltà di contattare i propri legali e consulenti tecnici di parte in modo che possano prendere parte all'esecuzione dell'ordine di protezione delle prove, con l'espressa avvertenza che - in ogni caso - l'effettiva esecuzione del provvedimento non potrà essere ritardata in alcun modo.

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

Per ragioni di chiarezza, si precisa sin da ora che l'esperto nominato dal Tribunale ai sensi della rule 196.5 RoP non può essere equiparato alla figura del Court expert prevista dall'Art. 57 UPCA e dalle rules 185 e ss. RoP, con la conseguenza - in particolare - che i costi della per la sua attività professionale sono da anticipare a cura del ricorrente, salvo successiva definitiva regolazione delle spese di lite all'esito del giudizio di merito.

6.4. Tutela delle informazioni riservate

Come più volte precisato da questo Tribunale (Divisione Locale di Milano, UPC CFI n. 337/2024, order n. 51269/2024 dell'11.9.2024; Divisione Locale di Milano, UPC CFI n. 127/2025, order n. 11002/2025 del 18.3.2025) devono essere integralmente recepiti i principi di diritto stabiliti dalla Corte D'Appello nella sua decisione del 23.7.2024 (Apl. no. 20002/2024 - UPC CoA no. 177/2024), con la quale è stata fornita un'interpretazione sistematica in tema di

ordine di protezione delle prove. Si riportano integralmente i passaggi motivazionali più rilevanti nel testo originale in lingua inglese.

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.

È evidente che l'accesso ai sistemi e ai dispositivi informatici della resistente ACEF s.r.l. e l'acquisizione di alcuni dati in essi contenuti comporta il rischio concreto di una possibile estrazione di informazioni riservate.

Per questo motivo, la Corte ritiene che debba essere applicato uno standard di cautela molto elevato, impedendo temporaneamente qualsiasi accesso al contenuto della relazione dell'esperto e dei suoi allegati, anche da parte dei rappresentanti della ricorrente, e subordinando tale accesso all'effettiva verifica dell'esistenza di informazioni riservate meritevoli di tutela.

Come chiarito dalla Corte d'Appello, la domanda ai sensi dell'articolo 60 UPCA e della rule 192 RoP implica una richiesta di accesso da parte della ricorrente ai contenuti dei documenti acquisiti all'esito dell'esecuzione delle misure. Parte ricorrente non è tenuta a presentare alcuna ulteriore richiesta di accesso dopo l'esecuzione della misura. Il report dell'esperto e i suoi allegati saranno depositati presso la Cancelleria della Divisione Locale di Milano e la ricorrente avrà pieno accesso ad essi a partire dal 30.6.2025, a meno che la resistente non si avvalga della

possibilità di richiedere la tutela delle informazioni riservate, 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 judge rapporteur e con l'assistenza di un cancelliere. Le attività saranno riportate in un apposito verbale che sarà poi caricato sul CMS.

Se entro il 30.6.2025 la resistente avrà presentato effettivamente una richiesta di tutela delle informazioni riservate, il Tribunale stabilirà con uno specifico order, dopo aver consultato le parti, se, a chi e a quali informazioni sarà concesso l'accesso.

Le richieste di riesame e di appello possono essere presentate indipendentemente (v. successivi paragrafi 6.8 e 6.9) e l'esito di questi eventuali rimedi dovrà essere ovviamente rispettato.

Ai sensi dell'art. 60.8 UPCA e della rule 198 RoP, l'ordine di protezione delle prove sarà revocato o altrimenti cesserà di avere effetto, su richiesta della resistente, se la ricorrente non inizierà 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 accesso al contenuto delle prove da parte del ricorrente o dalla data in cui il Tribunale avrà preso la decisione finale di non concedere al richiedente l'accesso alle prove.

6.5. Restrizioni all'utilizzo del written report del Court expert

La relazione scritta dell'esperto e qualsiasi altro documento ottenuto all'esito dell'esecuzione dell'ordine di protezione delle prove potranno essere utilizzati solo nel successivo procedimento di merito, in conformità alle previsioni della rule 196.2 RoP.

6.6. Notifica

Tenuto conto della necessità di garantire l'effetto sorpresa, la notifica del ricorso - insieme al presente ordine - sarà effettuata dalla ricorrente secondo la legge nazionale italiana presso la sede della resistente ACEF s.r.l., immediatamente al momento dell'esecuzione del presente ordine, in ossequio alla rule 197.2 RoP.

6.7. Cauzione

Ai sensi delle rules 196.3 e 196.6 RoP, il Tribunale ordina a 3V Sigma di fornire una garanzia adeguata - anche come condizione per l'esecutività di questo ordine - per le spese legali e per

l'eventuale risarcimento di qualsiasi danno subito o che potrebbe essere subito dalla resistente, mediante deposito dell'importo di 15.000 Euro.

Tale importo è quantificato tenendo anche conto del prezzo commerciale applicato per la vendita del prodotto *MFSorb 513* (75 Euro al Kg) e della quantità di campione di prodotto che sarà verosimilmente necessario dovere prelevare, ovvero almeno 25 Kg complessivi provenienti - ove possibile - anche da diversi lotti di produzione. Questa merce campione non potrà infatti essere commercializzata da ACEF s.r.l..

Questo ordine diventerà efficace ed eseguibile solo dopo che la cauzione nella misura testé indicata sarà stata effettivamente versata dal ricorrente.

6.8. Riesame

Le parti resistenti possono richiedere il riesame di questo order, come previsto dall'Art. 60.6 UPCA e dalla 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.

ORDER

Il Tribunale Unificato dei Brevetti - Tribunale di Primo grado - Divisione Locale di Milano

1. ordina che alla ricorrente sia consentito nei soli confronti di ACEF s.r.l.:
 - a) di ottenere, raccogliere e conservare presso gli uffici, magazzini e altri locali nella disponibilità di ACEF s.r.l., ubicati presso la sua sede in Fiorenzuola D'Arda (PC) - via Umbria n. 8/14, tutta la documentazione tecnica relativa al prodotto denominato *MFSorb 513*, con esclusione della documentazione contabile e commerciale riferita al medesimo prodotto, previa verifica e accesso anche a tutti i supporti digitali e i supporti dati, su qualsiasi tipo di dispositivo, nella disponibilità e in uso alla resistente ACEF s.r.l., comprese unità/sistemi di archiviazione esterni e cloud; al fine di selezionare e raccogliere i documenti in formato digitale verranno utilizzate le keywords indicate dalla ricorrente nella nota autorizzata depositata in data 8.5.2025;
 - b) di procedere alla descrizione dettagliata dei prodotti identificati con il nome commerciale *MFSorb 513* in quanto presenti presso uffici, magazzini e altri locali sopra indicati, con la realizzazione di video e di fotografie e con l'espressa

autorizzazione a raccogliere dei campioni del prodotto *MFSorb 513*, provenienti - ove possibile - anche da lotti di produzione differenti e comunque in un quantitativo sufficiente ad eseguire in seguito eventuali analisi di laboratorio; la conservazione dei campioni di prodotto così acquisiti dovrà avvenire secondo le modalità indicate dall'esperto nominato dal Tribunale e comunque in modo da assicurare l'integrità degli stessi per tutta la prevedibile durata del successivo giudizio di merito, a cura di un custode che dovrà essere nominato secondo le disposizioni della legge italiana sull'esecuzione dei provvedimenti giudiziari (e, in particolare, secondo la regola di cui all'art. 521**bis** del codice di procedura civile italiano, individuando il custode in un dipendente della resistente dalla stessa nominativamente indicato all'Ufficiale Giudiziario al momento dell'esecuzione della misura e il cui nominativo e la relativa qualifica andranno inserite nella relazione del Court expert);

2. ordina ad ACEF s.r.l. di consentire alle persone incaricate di eseguire il presente ordine (i) di accedere ai locali sopra indicati e di proteggere le prove; (ii) di scattare fotografie o girare filmati a scopo documentario, ove ritenuti rilevanti per la protezione delle prove come ordinata; (iii) di consentire il pieno e completo accesso a tutti i documenti tecnici, in qualsiasi formato, in suo possesso e nella sua disponibilità riguardanti solo e strettamente il prodotto *MFSorb 513*, anche mediante accesso a qualsiasi tipo di dispositivo, unità o sistema di archiviazione in uso, anche in cloud;
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 della legge italiana 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 dal dott. Diego Pallini Gervasi, con studio professionale in ██████████ - ██████████ ██████████ ██████████ nominato quale Court Expert, assistito da un ausiliario di sua fiducia esperto in informatica forense;
5. dispone che per la parte ricorrente sono autorizzati a essere presenti durante l'esecuzione di questo ordine soltanto gli avvocati Luca Pellicciari e Lorenzo Battarino e l'esperto tecnico di parte dott.ssa Silvia Bertuccio, con esclusione tassativa di qualunque altro rappresentante, dipendente o collaboratore della ricorrente; i soggetti autorizzati sono tenuti a mantenere 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'esecuzione dell'ordine di protezione delle prove, allegando tutti i documenti raccolti, subito dopo il completamento delle 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 dell'esecuzione dell'ordine di protezione delle prove possano essere utilizzati solo nel successivo giudizio di merito;
8. dà atto che l'ordine di protezione delle prove sarà revocato o altrimenti cesserà di avere effetto, su richiesta della resistente, ove la ricorrente non introduca il 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 accesso al contenuto delle prove raccolte da parte del ricorrente o dalla data in cui il Tribunale avrà 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 30.6.2025, presso la sede della Sub Registry della Divisione Locale di Milano, sotto la supervisione del judge rapporteur, 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 30.6.2025; nel caso in cui tale istanza di riservatezza sarà 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 del ricorso e dei relativi allegati, nonché alla letter of service e alla nota di istruzioni per l'accesso ai procedimenti mediante il CMS, sia notificato dalla 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 diventerà efficace ed eseguibile all'esito del versamento a cura del ricorrente di una cauzione di 15.000 Euro;
12. differisce ogni decisione sui costi al successivo procedimento di merito;
13. dà atto che la resistente può richiedere il riesame di questo ordine entro trenta giorni dall'esecuzione delle misure, ai sensi dell'Art. 60.6 UPCA e della rule 197.3 RoP;

Act. no. 18051/2025

UPC CFI no. 342/2025

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, 19 maggio 2025.

Pierluigi Perrotti
presiding judge and judge rapporteur

**Pierluigi
Perrotti**

Firmato digitalmente da
Pierluigi Perrotti
Data: 2025.05.19 09:40:06
+02'00'

Alima Zana
legally qualified judge

Alima ZANA Firmato digitalmente da Alima ZANA
Data: 2025.05.18 12:21:40 +02'00'

Samuel Granata
legally qualified judge

**Samuel Rocco
M Granata**

Digitally signed by
Samuel Rocco M Granata
Date: 2025.05.16
08:14:44 +02'00'

for the Deputy Registrar

**FERRARI
MANUELA**

Firmato
digitalmente da
FERRARI MANUELA
Data: 2025.05.19
09:50:04 +02'00'