



Divisione Locale di Milano

UPC CFI n. 770/2024
Act. n. 64425/2024
App. n. 26266/2025
ordinanza n. 26742/2025
depositata il 14.7.2025

ATTORE

Pirelli Tyre s.p.a.

CONVENUTI

- 1) Sichuan Yuanxing Rubber co. Ltd.
- 2) China Council for the Promotion of International Trade, Automotive Sub-Council

ORGANO DECIDENTE

Panel composto dai seguenti giudici

Pierluigi Perrotti	presiding judge e judge rapporteur
Alima Zana	giudice qualificato sotto il profilo giuridico
Marije Knijff	giudice qualificato sotto il profilo giuridico

RIEPILOGO DEI FATTI

In data 31.10.2024 Pirelli Tyre s.p.a. (di seguito Pirelli) ha depositato un ricorso *ex art. 62 UPCA* e rules 206 e ss. RoP nei confronti di Sichuan Yuanxing Rubber co. Ltd. (di seguito Sichuan) e di China Council for the Promotion of International Trade, Automotive Sub-Council (di seguito China Council), chiedendo - da ultimo - che fosse autorizzato il sequestro *inaudita altera parte* nei confronti di Sichuan e di China Council di (i) tutti gli pneumatici recanti la denominazione commerciale *HA-51R* e *HA-51F*, o comunque denominati, sia anteriori che posteriori, in quanto aventi le caratteristiche indicate nella rivendicazione 1 di EP3519207 e di (ii) tutto il materiale promozionale, pubblicitario o informativo riferito ai predetti pneumatici, reperibile presso la fiera *EICMA Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo e Accessori* in corso di svolgimento a Rho Fiera (MI) nei giorni 5-10.11.2024..

In accoglimento del ricorso, con ordinanza n. 59754/2024, depositata il 5.11.2024, il Tribunale ha autorizzato il sequestro *inaudita altera parte*.

Il provvedimento è stato eseguito presso i locali della fiera EICMA in data 6.11.2024.

Pirelli successivamente ha introdotto la causa di merito (UPC CFI n. 770/2024 - Act. n. 64425/2024) nei confronti di Sichuan e China Council, con il deposito dello statement of claim in data 5.12.2024.

In data 3.6.2025 Sichuan depositava *domanda ai sensi delle rules 9 e 300 RoP*, chiedendo la rimessione in termini al fine di poter poi proporre una richiesta di riesame dell'ordinanza n. 59754/2024, ai sensi della rule 197.3 RoP.

Parte istante evidenziava che nell'ordinanza era espressamente previsto che *“il presente provvedimento, unitamente a una copia del ricorso e dei documenti ad esso allegati nonché della letter of service e delle instructions for access to the proceedings by the CMS, dovrà essere notificato a cura del ricorrente, con l'assistenza dell'ufficiale giudiziario, presso lo stand espositivo assegnato ai resistenti nell'ambito della EICMA Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo e Accessori che si svolgerà in località Rho Fiera (MI) - Italia, dal 5 al 10.11.2024, immediatamente al momento dell'esecuzione del presente provvedimento, nel rispetto della legge nazionale italiana in tema di notificazione degli atti giudiziari”*.

Al momento dell'esecuzione del provvedimento non era stata effettuata la notifica secondo le modalità sopra indicate. Sichuan non aveva mai ricevuto copia del ricorso, dei suoi allegati e del provvedimento né in Fiera né successivamente.

Tale omissione aveva determinato una lesione del diritto di difesa, privandola della possibilità di depositare la richiesta di riesame secondo le modalità e nei termini indicati dal combinato disposto delle rules 212.3, 197.3 e 197.4 RoP.

In base alla regola generale sulla decorrenza dei termini contenuta nella rule 300 lettera a) RoP, *“computation shall start on the day following the day on which the relevant event occurred; in the case of service of a document, the relevant event shall be the receipt of that document in accordance with Part 5, Chapter 2”*

Sichuan non aveva quindi mai ricevuto, né in Fiera né successivamente, la notifica dell'ordine, munito di copia del ricorso e dei documenti ad esso allegati.

Il judge-rapporteur assegnava termine all'attore sino al 20.6.2025 per il deposito di note difensive di commento.

Nella memoria del 17.6.2025 Pirelli sottolineava che il Tribunale aveva specificato che la notificazione del ricorso e dell'ordinanza di sequestro dovesse essere eseguita con metodo alterna-

tivo rispetto a quello ordinario, *“a iniziativa del ricorrente con l’assistenza e a cura dell’ufficiale giudiziario, presso la sede ove è in corso di svolgimento la fiera EICMA in Rho Fiera (Milano), immediatamente al momento dell’esecuzione della misura”*.

Pirelli si era strettamente attenuta alle previsioni del provvedimento. In sede di esecuzione del provvedimento, l’ufficiale giudiziario aveva attestato quanto segue: *“le persone rinvenute nel box I64 pad. 10 rese edotte dell’atto si sono rifiutate di ritirare l’atto stesso. Ciò per entrambi i destinatari. 6/11/2024”*. Il rifiuto della ricezione non poteva giustificare una successiva richiesta di rimessioni in termini, poiché in tal modo sarebbe stato legittimato un espediente meramente dilatorio, utile a procrastinare in via unilaterale la scadenza del termine previsto la proposizione della richiesta di riesame.

Concludeva chiedendo il rigetto della richiesta di rimessione in termini presentata da Sichuan.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare il Collegio rileva che la richiesta di Sichuan debba essere qualificata come richiesta di rimessioni in termini ai sensi della rule 320 RoP, anche se formalmente presentata dall’istante come basata sulle previsioni delle rules 9 e 300 RoP.

Come chiarito dalla Corte d’Appello in una recentissima decisione (v. order n. 69091/2024 del 6.6.2025, UPC CoA n. 618/2024 - Apl. n. 57918/2024), nelle rules of procedure vi sono diverse disposizioni che stabiliscono dei termini per l’introduzione di procedimenti nuovi o per la presentazione di domande in un momento successivo alla conclusione di un procedimento. In relazione al rispetto di questa tipologia di scadenze, vi è la necessità di tutelare obiettive ragioni di certezza giuridica, in modo da evitare che la controparte sia irragionevolmente esposta senza precisi limiti di tempo a una riapertura dei termini in un momento successivo alla loro scadenza fisiologica.

In questi casi è quindi del tutto preferibile dare applicazione alla disciplina specifica delineata dalla rule 320 RoP, che consente al Panel di autorizzare la rimessione in termini a predeterminate condizioni e comunque entro limiti di tempo prefissati.

Tutte le considerazioni che precedono sono senz’altro riferibili al termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta di riesame, stabilito dalla rule 197.3 RoP e richiamato dalla rule 212.3 RoP.

In termini coerenti con tali considerazioni, il Tribunale ritiene che la fattispecie in esame sia regolata dalle disposizioni della rule 320 RoP in tema di re-establishment of rights, secondo la quale *“where a party has failed to observe a time-limit set by these Rules or the Court for a cause which, despite all due care having been taken by the party, was outside his control and the non-observance of this time limit has had the direct consequence of causing the party to lose a right or means of redress, the relevant panel of the Court may upon the request of that party re-establish the right or means of redress”*.

Sichuan sostiene di non avere potuto osservare il termine di 30 giorni previsto dal combinato disposto delle rules 212.3 e 197.3 RoP per un motivo sottratto al suo controllo, ovvero l'omessa notifica del ricorso, dei suoi allegati e del provvedimento di sequestro nelle forme stabilite dal Tribunale nell'ordinanza n. 59754/2024 del 5.11.2024. La prospettazione dell'istante appare pertanto astrattamente aderente alle previsioni della rule 320 RoP.

La rituale presentazione della richiesta di rimessione in termini è soggetta al pagamento di una court fee. Il cancelliere del Sub-Registry della Divisione Locale di Milano ha verificato il regolare versamento dell'importo dovuto.

2. La richiesta di Sichuan è infondata e come tale deve essere respinta.

Come correttamente rilevato da Pirelli, nell'ordinanza n. 59754/2024 del 5.11.2024 il Tribunale ha espressamente autorizzato l'esecuzione della notifica del ricorso con modalità alternative, disponendo quanto segue: *“L'estrema urgenza e il tempo limitato a disposizione per la notifica impongono di disporre che la notificazione sia eseguita con un metodo alternativo rispetto a quello ordinario, in conformità alle previsioni delle rule 275.1 e 276.1 RoP, così come richiesto da Pirelli nella propria application. Il ricorso e il presente provvedimento saranno pertanto notificati a iniziativa del ricorrente, con l'assistenza e a cura dell'ufficiale giudiziario, presso la sede ove è in corso di svolgimento la fiera EICMA, in Rho Fiera (Milano), immediatamente al momento dell'esecuzione della misura”*.

Ai sensi dell'Art. 82.3 UPCA e della rule 354.1 RoP i procedimenti di esecuzione delle decisioni e delle ordinanze emesse dal Tribunale Unificato dei Brevetti sono disciplinati dal diritto dello Stato membro contraente nel cui territorio si procede all'esecuzione.

Nel caso in esame, il procedimento di notificazione del ricorso è strettamente correlato alla sua effettiva attuazione e si deve quindi ritenere disciplinato dalla legge italiana, come peraltro espressamente chiarito nel provvedimento autorizzativo del sequestro datato 5.11.2024. Non vi è dubbio alcuno sulla circostanza che l'esecuzione dell'ordinanza n. 59754/2024 abbia avuto luogo in territorio italiano, segnatamente presso i locali della Fiera Eicma, in Rho (MI).

Dall'esame della relata di notifica redatta dall'ufficiale giudiziario in data 6.11.2024 risulta in modo inequivoco che vi sia stato l'espresso rifiuto della ricezione del ricorso da parte di tutte le persone presenti nel box I64 pad. 10 della Fiera Eicma e *“ciò per entrambi i destinatari”* e quindi anche da parte di Sichuan. Trova quindi applicazione la disposizione dell'art. 138 del codice di procedura civile italiano, secondo il quale in caso di tentativo di notifica di un atto nelle mani del destinatario *“se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie”*.

Il Tribunale ritiene quindi che la notificazione sia stata ritualmente eseguita in data 6.11.2024. La materiale indisponibilità del ricorso, dei suoi allegati e dell'ordinanza n. 59754/2024 è dipesa soltanto dal rifiuto del personale di Sichuan di riceverne copia, senza che si possa in alcun modo configurare un'omissione della notifica nelle forme stabilite dal provvedimento del 5.11.2024.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve escludere che l'inosservanza da parte di Sichuan del termine di 30 giorni per il deposito della richiesta di riesame possa essere dovuto a "*cause which, despite all due care having been taken by the party, was outside his control*", con conseguente difetto di un presupposto essenziale per l'accoglimento della richiesta di *restitutio in integrum*.

Pertanto, la domanda di rimessione in termini presentata da Sichuan deve essere respinta.

3. In base alla rule 320.7 RoP "*there shall be no right to appeal from an order rejecting an application for re-establishment of rights*". Non può quindi essere concessa la facoltà di proporre appello contro il presente provvedimento.

ORDINANZA

Il Tribunale respinge la richiesta di rimessione in termini presentata da Sichuan Yuanxing Rubber co. Ltd.;

le spese di lite correlate alla decisione della richiesta sopra indicata saranno definite all'esito del giudizio di merito.

Milano, 14 luglio 2025.

Pierluigi Perrotti
presiding judge e judge rapporteur

Alima Zana
giudice qualificato sotto il profilo giuridico

Marije Knijff
giudice qualificato sotto il profilo giuridico