



Unified Patent Court  
Einheitliches Patentgericht  
Jurisdiction unifiée du brevet

*DIVISIONE LOCALE DI MILANO*

*UPC\_CFI\_761/2024*

*ACT 63992/2024*

*ACT.24515/2025*

*Ordinanza*

*Del Tribunale unificato dei Brevetti*

*di primo grado*

*adottata in data 29.7. 2025*

**KEYWORDS**

Rule 150 – Separato procedimento per i costi della decisione ROP; Rule 353 – Rettifica delle decisioni e degli ordini- ROP.

***OERLIKON TEXTILE G.M.B.H & CO. K.G.***, rappresentata dai rappresentanti *Stefania Bergia e Giulio E. Sironi*

*- Ricorrente -*

*Contro*

***BHAGAT TEXTILE ENGINEERS***, rappresentata dai rappresentanti *Peter FitzPatrick, Joel Coles, Rajvinder Jagdev, Niccolò Ferretti ed Emanuela Gaia Zapparoli*

*- resistente -*

<i>BREVETTO IN DISCUSSIONE Patent no.</i>	<i>Proprietor/s</i>
<i>EP2145848</i>	<i>Oerlikon Textile gmbh &amp; CO KG</i>

## **GIUDICE**

Giudice relatore Alima Zana

## **LINGUA DEL PROCEDIMENTO**

Italiano

### ***Le vicende processuali***

1. A seguito della decisione di merito n. 598484/2023 del 4 novembre 2024, adottata all'esito del giudizio n. 549585/2023 dal Tribunale a favore di Oerlikon Textile G.M.B.H. & Co. K.G. (di seguito solo "Oerlikon") contro Bhagat Textile Engineers (di seguito solo Bhagat), la prima ha introdotto il procedimento sulle spese (ACT\_63992/2024), chiedendo la liquidazione a proprio favore.

Instaurato il contraddittorio, Bhagat ha depositato le proprie osservazioni in data 28 aprile 2025.

il Tribunale ha adottato la decisione in data 9 maggio 2025 (ORD\_22179/2025), quantificando le spese rimborsabili a favore di Oerlikon in € 80.000,00.

2. In data 26 maggio 2025, Oerlikon ha depositato un'istanza ai sensi della ROP 353, di correzione di errore materiale: ha esposto in particolare che nella motivazione della decisione sui costi era stato indicato a proprio favore anche l'ulteriore importo di € 20.000,00 a titolo di onorari per la causa di merito, da aggiungersi agli € 80.000,00 dovuti per le restanti voci,

La somma finale, corretta, da liquidare a proprio favore corrisponderebbe dunque al maggiore importo di € 100.000,00, per mero errore cristallizzato in dispositivo in € 80.000,00..

3. Instaurato il contraddittorio, Bhagat ha invece osservato che la locuzione litigiosa -"A ciò si aggiungono € 20.000,00 per la causa di merito."- costituirebbe un mero refuso, come chiaramente evincibile dall'intero passaggio motivazionale della decisione. Nella motivazione, infatti, espressamente le spese rimborsabili per il giudizio di merito sono indicate in € 65.000,00, oltre € 15.000,00 per la fase cautelare. Il dispositivo correttamente avrebbe dunque indicato l'importo complessivo in € 80.000,00 già decurtato della compensazione pari al 20% stabiliti nella decisione di merito.

### ***Motivi della decisione***

#### ***Principi generali***

4. La presente decisione è adottata in ossequio :

- (i) alla ROP 353, rubricata "*Rectification of decisions and orders*"-

*(“The Court may, by way of order, of its own motion or on application by a party made within one month of service of the decision or order to be rectified, after hearing the parties, rectify clerical mistakes, errors in calculation and obvious slips in the decision or order”):*

(ii) alla giurisprudenza dell ‘UPC ed in particolare ai seguenti passaggi motivazionali:

*-“A decision/order of the Court should be read and interpreted as a whole, the motivational part of the decision/order (grounds) being as much a part of the decision/order as its substantive part (decision)” (Brussels - Local Division ORD\_19104/2025 ACT\_18947/2024 UPC\_CFI\_582/2024, 8 maggio 2025);*

*-“According to R. 353 RoP, the Court may upon an application by a party made within one month of service of the decision or order, rectify clerical mistakes, errors in calculation and obvious slips in the decision or order. “Obvious slips” within the meaning of R. 353 RoP are all incorrect or incomplete statements of what the Court actually intended in the order or decision. In other words, the declaration of the Court’s intention in the decision or order must deviate from the intention that existed when the decision was made (cf. LD Düsseldorf, order of 20 November 2024, UPC\_CFI\_368/2024, under I., Mannheim Local Division UPC\_CFI\_359/2023, 13 maggio 2025).*

### ***Il caso in esame***

5. Nel caso in esame la domanda è ammissibile, essendo stata depositata il 26.6.2025, entro dunque un mese del deposito della decisione- intervenuto il 9 maggio 2025- a cui la richiesta di correzione dell’errore materiale si riferisce.

6. Tuttavia, applicando i principi richiamati al punto sub. 4, la stessa si rivela infondata. E ciò si deduce:

a. dalla lettura complessiva sia del dispositivo- ove è espressamente indicata la somma complessivamente liquidata in € 80.000,00- sia della parte motivazionale- ove chiaramente è ripetuto l’importo totale cristallizzato sempre in € 80.000,00;

b. dalla *ratio decidendi* espressa nella motivazione sempre della decisione sui costi ove:

(i) la somma di € 80.000,00 viene raggiunta sommando l’importo liquidato per la fase cautelare -pari ad € 15.000,00, e quello liquidato, in € 65.000,00 per la fase di merito-;

(ii) viene rammentato che i criteri valutativi sono quelli stabiliti nella decisione di merito, espressamente ivi richiamati e di seguito nuovamente riportati per comodità espositiva

*“5. stabilisce il valore della causa in 750.000,00 Euro”;*

*6. stabilisce che le spese del procedimento sono compensate per il 20% tra le parti mentre per il rimanente 80% sono poste a carico di Baghat Textile Engineers”;*

(iii) viene osservato che:

*-“la causa di merito è stata preceduta da un order to preserve evidence concesso ex parte;*

*-il valore della causa è stato definito dal Tribunale in € 750.000,00 pertanto il limite massimo rimborsabile ammonta ad € 112.000,00;*

*-nel caso in esame, parte convenuta non ha contestato la validità del brevetto né ha negato la contraffazione. Quindi nessuna indagine tecnica brevettuale è stata compiuta in proposito;*

*-non sono state compiute altre attività istruttorie;*

*-il brevetto azionato è solo uno;*

*-le parti in lite sono solo due, attore e convenuto.*

*Si tratta quindi di un caso relativamente semplice, seppure tra i primi regolati dalla nuova Corte Unificata dei Brevetti (l'order to preserve evidence è stato il primo in assoluto e la sentenza che ha statuito sui danni provvisori, sulla pubblicazione e sulle misure accessorie tra le prime sul punto).*

*Pur tenendo conto del procedimento ante causam e del subprocedimento secondo la rule 262 A RoP, la cristallizzazione operata da Oerlikon, pari ad € 120.425,28, non appare proporzionata”.*

7. Si deve concludere, dunque, che non vi sia alcun errore materiale contenuto nella decisione sui costi, rispetto alla quantificazione della somma finale liquidata a favore di Oerlikon in € 80.000,00, mentre la locuzione *“a ciò si aggiungono € 20.000,00 per la causa di merito.”* costituisce un mero refuso che non ha inciso sul percorso motivazionale e la cui mancata considerazione nel computo finale non costituisce un errore materiale, da emendare in questa sede.

8. Del resto, secondo i principi declinati al punto 4, ove la parte ricorrente intenda contestare invece nel merito le scelte della Corte, il rimedio non è quello di cui alla ROP 353 bensì dell'Appello.

9. La domanda di correzione dell'errore materiale, secondo l'istanza di Oerlikon, va dunque rigettata per le ragioni qui indicate.

## ORDINE

Vista la ROP 353

Rigetta l'istanza di correzione di errore materiale per le ragioni indicate in narrativa.

Così deciso in Milano il 29 luglio 2025

Il Judge rapporteur

*Alima Zana*

Order details

Order no. ORD\_32458/2025 in ACTION NUMBER: ACT\_549585/2023

UPC number: UPC\_CFI\_761/2024

Action type: Infringement Action

Related proceeding no. Application No.: 24515/2025

Application Type: Generic procedural Application