

**Divisione Locale di Milano**



UPC\_CFI: 240/2023

ACT. 549550/23

ACT. 596263/2023

App. \_33377/2025

App. \_33416/2025

**DECISIONE**

**del Tribunale Unificato dei Brevetti**

**Tribunale di primo grado**

**relativa al brevetto EP EP2145848**

Attore in contraffazione e convenuto in nullità

**Oerlikon Textile GmbH & CO KG** Rappresentato dagli  
Leverkuser Strasse 65 - 42897 - Remscheid – DE avv.ti Stefania BERGIA  
Giulio E. SIRONI

Convenuto in contraffazione ed attore in nullità

**Himson Engineering Private Limited** Rappresentato dall'avv.to Fabrizio  
Jacobacci

## Brevetto In Discussione

BREVETTO N.

TITOLARE

---

**EP2145848**

**Oerlikon Textile GmbH & CO KG**

---

### COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO

Presidente	<b>Pierluigi Perrotti</b>
Giudice estensore	<b>Alima Zana</b>
Giudice a latere	<b>Carine Gillet</b>
Giudice tecnico	<b>Michel Abello</b>

### LINGUA DEL PROCEDIMENTO

Italiano

### *Le vicende processuali*

1. Il presente giudizio fa seguito ad un ricorso *ante causam* introdotto da Oerlikon Textile GmbH (di seguito solo Oerlikon) in data 13 giugno 2013 ai fini della conservazione delle prove ai sensi dell'art. 60 UPCA e della ROP 192 e segg. nei confronti di Himson Engineering Private Limited (di seguito solo Himson) a tutela del brevetto Europeo EP2145848B1 (di seguito EP '848).
2. il Tribunale, nella persona del singolo giudice delegato dal Presidente in ragione dell'estrema urgenza, in data 13.6.2023 ha concesso la misura *ex parte*.
3. Il provvedimento è stato eseguito il successivo 14.6.2023 presso la Fiera ITMA tenutasi a Rho (MI) con l'ausilio del Court Expert nominato dal Tribunale e non è stato oggetto di domanda di revisione o di appello.
4. Le prove raccolte sono state poi acquisite nel corso del giudizio a seguito dell'ordine adottato dal giudice relatore in data 6.4.2024 (ord. 13943/2024).
5. Il successivo 12 luglio 2023 Oerlikon ha quindi introdotto il giudizio di merito secondo la ROP 198, para. 1, chiedendo l'accertamento della contraffazione del brevetto EP '848 da parte delle macchine di Himson identificate con i codici HSS-AXA-11G, HSS-AX-11G-TS, HSS-Ax4-N, HSS-AX-11G-AT, oltre alle misure accessorie dell'inibitoria assistita da penale, la pubblicazione e la condanna al pagamento di una somma quantificata in € 100.000,00 in previsione delle spese da sostenere per il giudizio di danni. L'attore ha chiesto, altresì, in via istruttoria, di ordinare ad Himson di rendere informazioni relativi ai canali di distribuzione, ai quantitativi dei prodotti commercializzati ed all'identità delle persone coinvolte.
6. In data 20 dicembre 2023, Himson ha depositato la propria comparsa di costituzione e la domanda riconvenzionale di revoca del brevetto. Con il primo atto difensivo ha invocato il rigetto delle domande attoree per invalidità del titolo brevettuale e per non interferenza; con il secondo la convenuta ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità del claim n. 1 di EP '848. E ciò per materia aggiunta ex art. 123 EPC- essendo stata introdotta davanti all'EPO una modifica costituente una generalizzazione intermedia; per carenza di novità alla

luce dell' anteriorità DE '042; infine, per carenza di attività inventiva a fronte della combinazione delle seguenti anteriorità: GB '433 e JP '573; GB 433 con qualsiasi tra US '964, WO '242, WO '793 ed EP '431; US '964, WO '242, WO '793 con DE '342; US '964, WO '242, WO '793 con GB '433; US '964, WO '242, WO '793 con la common general knowledge.

7. La fase della procedura scritta si è articolata anche nella richiesta di Oerlikon, in via subordinata alla declaratoria di nullità, di modifica del brevetto azionato mediante la formulazione di otto domande ausiliarie.

8. Terminata la fase orale, Il giudice relatore ha celebrato l' Interim Conference in data 6 dicembre 2024.

9. L' Oral Hearing è stata celebrata davanti al Collegio in data 11 giugno 2025.

10. in data 22 luglio 2025, entrambe le parti hanno depositato un atto di rinuncia all' azione e la contestuale accettazione della rinuncia avversaria ai sensi dell' articolo 265 RoP, a spese integralmente compensate.

In particolare,

Oerlikon ha chiesto che:

*“il Tribunale voglia concedere la rinuncia alle rispettive domande delle parti nell' odierno giudizio e, per l' effetto, voglia:*

*(i) emettere una decisione che dichiari chiuso il presente giudizio n. UPC\_CFI\_240/2023;*

*(ii) ordinare di iscrivere la predetta decisione nel registro;*

*(iii) dichiarare la compensazione integrale delle spese legali tra le parti”.*

Himson ha chiesto che:

*“Il Tribunale, ai sensi della Rule 265 RoP, voglia concedere la rinuncia alle rispettive domande svolte dalle parti nel presente giudizio e, per l' effetto, voglia dichiarare l' estinzione dello stesso a spese integralmente compensate tra le parti”.*

#### ***motivi della decisione***

#### ***considerazioni generali***

11. La presente decisione viene adottata in base:

✓ all' articolo 265.1 RoP, il quale stabilisce che:

*1. As long as there is no final decision in an action, a claimant may apply to withdraw his action. The Court shall decide the application after hearing the other party. The application to withdraw shall not be permitted if the other party has a legitimate interest in the action being decided by the Court.*

*2. If withdrawal is permitted, the Court shall:*

*a. give a decision declaring the proceedings closed;*

*b. order the decision to be entered on the register; and*

*c. issue a cost decision in accordance with Part 1, Chapter 5*

✓ all' articolo 11, para. 2, ROP, il quale stabilisce che:

*“Pursuant to Rule 365 the Court shall, if requested by the parties, by decision confirm the terms of any settlement or arbitral award by consent (irrespective of whether it was reached using the facilities of the Centre or otherwise), including a term which obliges the patent owner to limit, surrender or agree to the revocation of a patent or not to assert it against the other party and/or third parties. /..)” The parties may agree on costs to be awarded or may request the Court to decide on costs to be awarded in accordance with Rules 150 to 156 mutatis mutandis”*

### Il caso in esame

12. Nel caso in esame le parti, ponendo fine alla lite, hanno raggiunto un accordo transattivo e chiedono quindi l'estinzione dell'intero giudizio.

13. Il Tribunale osserva che, seppure sia già stata celebrata la Oral Hearing, la domanda è ammissibile.

Sul punto va richiamato l'indirizzo confermato anche in sede d'Appello, secondo il quale "*As long as no final decision has been made on an action, the plaintiff may request the withdrawal of his action in accordance with R.265.1 of the Rules of Procedure* (Court of Appeal - Luxembourg (LU), Order dated 15/01/2025, Avago Technologies International Sales Pte. Limited (Case/ Registry number: App\_68614/2024, ORD\_68790/2024)

La Corte non ha obiezioni a dichiarare pertanto l'estinzione di entrambi i procedimenti, sia di quello di contraffazione sia di quello di revoca del brevetto.

### **Quanto ai costi**

14. Quanto ai costi della lite, va rammentato che:

-l'articolo 365, para 4, RoP stabilisce che "*The judge-rapporteur shall give a decision as to costs in accordance with the terms of the settlement or, failing that, at his discretion*".

-l'articolo 11.para 2, RoP dispone che: "*The parties may agree on costs to be awarded or may request the Court to decide on costs to be awarded in accordance with Rules 150 to 156 mutatis mutandis*"

15. Nel caso in esame, le parti hanno concordato di compensare tra loro spese e non hanno richiesto alcuna decisione in merito.

Il Tribunale ritiene che non vi siano ostacoli alla dichiarazione di compensazione integrale delle spese tra le parti.

### **Quanto alle Court Fees**

16. Il Tribunale osserva che le parti non hanno presentato domanda di rimborso delle Court Fees ai sensi della regola 370.9. ROP.

Del resto, nel caso, in esame, gli atti di rinuncia sono stati depositati solo dopo la celebrazione della Oral Hearing.

Le Court Fees non vanno dunque rimborsate.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Tribunale adotta quindi la seguente

### **DECISIONE**

1. ammette la rinuncia della domanda di contraffazione -registrata al n. 549550/2023-formulata da Oerlikon e la rinuncia della domanda riconvenzionale di nullità del brevetto -registrata al n. 596363/2023- formulata da Himson;
2. dichiara chiusi i procedimenti n. 549550/2023 n. 596363/2023- nonché tutti i sub-procedimenti registrati nel caso UPC CFI 240/2023;
3. dichiara le spese di entrambi i procedimenti indicati al punto n. 1 integralmente compensate tra le parti;
4. dispone che le Court Fees non siano rimborsate alle parti;
5. dispone che questa decisione sia registrata nel registro a cura della Cancelleria

Così deciso in Milano in data 9 settembre 2025

Presidente Pierluigi Perrotti

Giudice estensore Alima Zana

Giudice a latere Carine Gillet

Giudice tecnico Michel Abello