



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

UPC CFI n. 127/2025

ORDINANZA SULLA RICHIESTA DI RIESAME
DELL'ORDINE DI PROTEZIONE DELLA PROVA, DI ISPEZIONE E DI SEQUESTRO
depositata in data 27 ottobre 2025

NOTE

1. Ai fini della concessione *inaudita altera parte* della misura prevista dagli artt. 60 UPCA e delle rules 192 e segg. RoP, ossia dell'ispezione, della conservazione della prova e del sequestro, la ponderazione del Tribunale è necessariamente *ex ante* e non necessita, in concreto, della prova della -certa- distruzione, trattandosi di una sorta di *probatio diabolica*, essendo sufficiente la concreta possibilità statistica dell'alterazione della prova.
2. La correttezza processuale del titolare del brevetto in sede di domanda urgente ai sensi dell'art. 60 UPCA e delle rules 192 e segg. RoP va indagata rispetto alla privativa che viene azionata davanti al Tribunale ed alle circostanze che potrebbero incidere sul giudizio di validità del brevetto stesso. Appare irrilevante la menzione dell'*inter* procedimento seguito per la concessione del corrispondente brevetto statunitense, titolo altro e diverso, non solo rispetto il profilo territoriale.
3. "Ai sensi delle rules 196.3 e 196.6 RoP, la garanzia adeguata richiesta al ricorrente- come condizione per l'esecutività dell'ordine artt. 60 UPCA e delle rules 192 e segg. RoP ai fini dell'ispezione, della conservazione della prova e del sequestro -va commisurata rispetto ai possibili danni e ai costi di lite.
Quanto ai danni, il pregiudizio subito dal soggetto destinatario della misura del sequestro di un veicolo non può essere quantificato nel prezzo di vendita ma nell'utile marginale ricavabile dalla vendita dello stesso.
Quanto ai costi, gli stessi sono solo quelli valutabili *ex ante* e limitatamente alla fase di acquisizione della prova. La proiezione per tutto l'eventuale futuro giudizio di merito (al momento del deposito del ricorso del tutto eventuale) appare esondare dallo scopo della norma anche al fine di non rendere eccessivamente difficoltosa all'accesso alla tutela giurisdizionale.

Parole chiave: 60 UPCA, rules 192 e segg. RoP, ispezione, conservazione della prova, sequestro, garanzia per danni e spese.

RICORRENTE

XELOM S.R.L.
via Nicolò Copernico n. 6 - Bolzano - 39100 –
IT
(resistente del procedimento principale)

RESISTENTE

PRINOTH S.P.A. via Brennero n. 34 - 39049 - Vipiteno – IT	rappresentato da Renato Bocca, Stefano Grassani e Camilla Scalvini (ricorrente nel procedimento principale)
---	--

BREVETTI OGGETTO DI CAUSA

<i>Brevetto n..</i>	<i>Titolare</i>
EP1995159	Prinoth s.p.a.
EP2507436	Prinoth s.p.a.

ORGANO DECIDENTE

Questo ordine è adottato dal Tribunale nella seguente composizione collegiale

Pierluigi PERROTTI	presiding judge
Alima ZANA	judge rapporteur
Marije KNIJFF	giudice qualificato sotto il profilo giuridico

LINGUA DEL PROCEDIMENTO

Italiano

LE VICENDE PROCESSUALI

1. 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 dedita

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 e il primo gatto elettrico, Husky E-Motion, veicoli ecosostenibili a zero emissioni.

2. 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.

3. In data 24.2.2025 Prinoth ha depositato presso la Divisione Locale di Milano un ricorso 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.

4. La ricorrente ha esposto 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.

La ricorrente ha quindi manifestato il sospetto che le caratteristiche di questo veicolo, come parzialmente visibile nelle produzioni documentali versate agli atti, riproducessero gli insegnamenti del suo brevetto.

5. Prinoth ha quindi chiesto l'acquisizione della prova della presunta violazione mediante un ordine da concedere *inaudita altera parte*, da articolare in un ordine di ispezione dei locali, di protezione delle prove e di sequestro di un esemplare; la titolare del brevetto ha chiesto che l'esecuzione della misura venisse autorizzata anche presso la sede legale e la sede operativa della controllante, la capogruppo Technoalpin s.p.a. (di seguito Techoalpin) al fine di reperire le componenti delle testate nonché la documentazione progettuale e costruttiva in forza di accordi *intercompany*.

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

7. Con decreto n. 10632/2025 del 4 marzo 2025, su delega del Panel, il Jugde rapporteur, avvalendosi della facoltà di cui alla rule 194, para 1, lett. c. RoP, ha convocato in data 3.5.2025, il solo ricorrente. In tale sede, ha chiesto 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*.

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

9. Il Tribunale, all'esito di tali chiarimenti richiesti a Prinoth, in data 18.3.2025 ha adottato *inaudita altera parte* nei confronti di Xelom l'ordine di protezione della prova, di ispezione e di sequestro di un esemplare del prodotto contestato (ord. n. 11002/2025).

10. L'ordine è stato limitato sia sotto il profilo soggettivo sia oggettivo, giacché la Corte ha prescritto (i) l'esecuzione esclusivamente presso i locali di Xelom e non di TechnoAlpin; (ii) l'utilizzo di specifiche keywords nella raccolta della documentazione; (iii) l'acquisizione esclusivamente di documentazione tecnica inerente al battipista elettrico *Snow Cat*.

11. Il Tribunale ha disposto la secretazione del materiale rinvenuto durante le operazioni, rendendola disponibile alla ricorrente esclusivamente a far data dal 7.5.2025, in mancanza di richieste di tutela delle informazioni riservate da parte di Xelom. Entro tale termine, quest'ultima ha chiesto la tutela delle informazioni commerciali riservate: il relativo sub procedimento (n. 21787/2025) si è concluso con l'ordine adottato in data 13.6.2025, che ha concesso la tutela delle informazioni riservate (ord n. 22012/2025).

Il provvedimento non è stato gravato.

12. Nel frattempo, in data 30.4.2025 Xelom ha depositato domanda di riesame dell'ordine di conservazione della prova e di concessione del sequestro reso *inaudita altera parte*. Xelom ha in particolare sottolineato l'invalidità dei brevetti di controparte, la non interferenza e la mancanza dei presupposti per concedere la misura della raccolta della prova.

13. La Corte ha fissato udienza di discussione ai fini della conferma, della revoca o della modifica della misura e ha concesso termine alle parti per reciprocamente replicare alle rispettive difese.

14. Con memoria depositata in data 16.6.2025, Prinoth ha sostenuto: (i) il rispetto del dovere di disclosure in relazione alla validità dei Brevetti EP'436 e EP'159; (ii) il rischio di contraffazione degli stessi ad opera dello *Snow Cat*; (iii) la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento di una pronuncia *inaudita altera parte*; (iv) l'infondatezza delle difese di Xelom.

15. La titolare del brevetto ha dunque concluso chiedendo di
“*rigettare la richiesta di revoca e/o revisione promossa da Xelom s.r.l. e, per l'effetto, confermare integralmente l'ordine n. 11002/2025 reso in data 18 marzo 2025 nell'ambito del procedimento ACT. N. 7838/2025, UPC CFI N. 127/2025; il tutto con vittoria di spese e onorari*”.

16. Xelom ha depositato la propria memoria di controreplica in data 25.7.2025 e ha così concluso, nel merito:

(i) *revocare, ex Rule 197(3) e 198(2) RoP, l'ordine di conservazione della prova, di ispezione e di sequestro adottato il 18 marzo 2025 e comunicato alla Resistente contestualmente allo svolgimento delle operazioni in data 2 aprile 2025;*

in via subordinata

(ii) *revocare, ex Rule 197(3) RoP, quantomeno il sequestro dell'esemplare di battipista elettrico (Snow Cat), disposto con l'ordine di conservazione della prova, di ispezione e di sequestro adottato il 18 marzo 2025 e comunicato alla Resistente contestualmente allo svolgimento delle operazioni in data 2 aprile 2025;*

(iii) *modificare, ex Rule 197(3) RoP, il punto 1(ii) dell'ordine di conservazione della prova, di ispezione e di sequestro, adottato il 18 marzo 2025 e comunicato alla Resistente*

contestualmente allo svolgimento delle operazioni in data 2 aprile 2025, escludendo al punto n. 3 lett. A le voci (xi) e (xii) in quanto non funzionali ai fini dell'accertamento dell'asserita interferenza tra Snow Cat e i Brevetti EP'436 e EP'159 azionati dalla Ricorrente;

- (iv) *onerare Prinoth di tutte le spese, oneri e compensi relativi all'attuazione delle ulteriori misure richieste dalla Richiedente, ove eventualmente accolte con particolare riferimento alla pesatura tramite ponte a gru dello Snow Cat;*
in ogni caso
- (v) *condannare il Richiedente a pagare a Xelom le spese di rappresentanza e le altre spese inerenti al presente procedimento;*
- (vi) *all'esito della revoca dell'ordine di conservazione della prova, di ispezione e di sequestro adottato il 18 marzo 2025 e comunicato alla Resistente contestualmente allo svolgimento delle operazioni in data 2 aprile 2025, Xelom si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni patiti a seguito dello svolgimento delle operazioni ex Rule 198.*

MOTIVI DELL'ORDINE

17. La presente ordinanza viene adottata in ossequio:

- ai principi di proporzionalità, flessibilità ed equità stabiliti dai principi stabiliti nel preambolo 2 delle RoP;
- all'articolo 60 UPCA;
- alle RoP 192 e segg.;
- alla giurisprudenza del Tribunale Unificato dei Brevetti (cfr. in particolare, si veda l'ordine reso dalla Corte d'Appello il 15.7.2025, UPC CoA n. 327/2025).

Per chiarezza e completezza espositiva, vengono di seguito riportati di volta in volta i singoli passaggi motivazionali dell'ordine reso *inaudita altera parte* in data 18.3.2025, di cui è chiesta la revoca, le critiche sollevate da Xelom e le considerazioni del Collegio.

Giurisdizione e competenza

18. Con l'ordine qui gravato il Collegio ha stabilito quanto segue.

Il Tribunale Unificato dei Brevetti ha giurisdizione rispetto alla presente pretesa, alla luce degli artt. 32.1© 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© 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.

19. Xelom non discute in questa sede sulla giurisdizione e sulla competenza del Tribunale Unificato dei Brevetti che va dunque ritenuta definitivamente accertata,

Adempimento delle disposizioni della rule 192.2 RoP

20. Rispetto alla rule 192.2 RoP, il Collegio ha precisato quanto segue nell'ordine del 18.3.2025

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);*
- © 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.

21. Anche con riguardo a questi specifici punti, Xelom non ha sollevato contestazioni specifiche e le relative considerazioni vanno quindi confermate.

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

22. In proposito, il Tribunale nell'ordine qui gravata ha sottolineato quanto segue.

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.

Prinoth 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.

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 assi.

Prinot 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.

23. Queste osservazioni sono state censurate da Xelom sotto un duplice profilo.

In primo luogo, la resistente ha sottolineato che Prinoth avrebbe mancato di trasparenza (c.d. *duty of candor*). E ciò per non avere allegato nel ricorso l'iter procedurale che ha interessato il "parallelo" brevetto US 7,740,094 B2, concesso con un ambito di protezione più ridotto rispetto a EP '159 alla luce di taluni documenti anteriori emersi in sede di esame davanti all'USPTO (e non invece in sede di esame dinanzi all'EPO).

Il turbolento iter statunitense costituirebbe infatti un "*material fact*" che avrebbe potuto influenzare il giudizio del Tribunale sulla concessione della misura *inaudita altera parte* e che dunque, secondo il dettato della rule 192.3 RoP, doveva essere necessariamente allegato nella domanda di conservazione della prova.

24. Sul punto, osserva il Collegio che il titolo brevettuale europeo è altro e diverso da quello statunitense, non solo rispetto il profilo territoriale. La correttezza processuale del titolare del brevetto in sede di domanda urgente va indagata rispetto alla privativa che viene azionata davanti al Tribunale e che potrebbero incidere sul giudizio di validità dello stesso.

Le circostanze indicate da Xelom non rientrano tra quelle che potevano influenzare la decisione del Tribunale e che dovevano quindi essere esposte dal ricorrente.

La censura va dunque disattesa.

25. Il secondo attacco di Xelom attiene al merito delle due privative brevettuali azionate, di cui è negata la validità attraverso specifiche e articolate argomentazioni.

26. In proposito, Il Tribunale richiama i chiari arresti resi sia in primo grado sia in secondo grado e, in particolare, la recente pronuncia della Corte D'Appello (UPC CFI n. 327/2025, 15 luglio 2025), che ha chiarito i presupposti costitutivi per l'accesso al rimedio qui esaminato e il perimetro della cognizione del Tribunale nel valutare la fondatezza della relativa domanda.

La Corte d'Appello ha in particolare sottolineato che "*unlike provisional measures (Part 3 of the Rules of Procedure), for which the Court must, among the required conditions, be satisfied – with a sufficient degree of certainty – that the patent is valid (R. 211.2 RoP), no such criterion is required within the framework of the Court's discretion to order measures to preserve evidence. When examining an Application for preserving evidence and for inspection of premises, the Court is therefore not required to assess the validity of the patent at issue. This matter remains solely within the competence of the judge ruling on the merits or on provisional measures, except where the presumption of validity can clearly be called into question, for example, following a decision by an Opposition Division or a Board of Appeal of the European Patent Office in a parallel opposition procedure, or in revocation proceedings before another court concerning the same patent*".

27. Alla luce di tale arresto, va dunque ribadito che nei procedimenti introdotti ai sensi dell'art. 60 UPCA e delle rule 192 e segg. RoP, il Tribunale non deve indagare nel merito la validità del

titolo brevettuale, indagine invece necessaria quando il titolare chiede un ordine inibitorio, che sia in sede cautelare o in sede di merito, incide invece sul diritto soggettivo sostanziale.

E ciò in quanto il diritto all'acquisizione della prova è in via immediata e diretta un diritto di natura processuale mentre il diritto sostanziale sotteso, il diritto di esclusiva brevettuale e la sua violazione- viene in rilievo solo in via mediata e indiretta.

In sede di descrizione, la Corte si limita a valutare la sussistenza dei presupposti formali per concedere e confermare l'ordine, ossia la sussistenza di un diritto brevettuale in corso, la sussistenza di prodotti in commercio da parte del resistente apparentemente interferenti, la necessità del titolare di acquisire ulteriori riscontri.

Considerazioni del tutto analoghe valgono anche con riguardo al tema dell'interferenza, destinato ad essere approfondito soltanto nel successivo giudizio di merito (cfr., in proposito, l'ordine reso dalla Divisione Locale di Parigi, in data 1.3.2024, no. 9825, nell'azione n. 601/2024 UPC_CFI_397/2023).

28. Nel caso in esame:

(i) parte ricorrente ha allegato e documentato di essere titolare dei brevetti EP '436 e il brevetto EP '159, attualmente in vigore;

(ii) non sussistono gli eventi procedurali per cui, secondo la Corte d'Appello, la presunzione di validità del brevetto potrebbe essere messa in discussione, ossia un procedimento di opposizione davanti all'EPO ovvero un giudizio davanti ad una autorità giurisdizionale ove sia contestata la sua validità;

(iii) il lasso temporale intercorso dalla concessione dei brevetti azionati da Prinoth all'attualità, senza che le relative privative siano state mai contestate da alcun concorrente, costituisce nel presente procedimento un ulteriore indizio circa la validità degli stessi.

Con la conseguenza che anche tale doglianza di Xelom va rigettata.

Requisiti ai sensi delle rules 194.2 e 197 RoP

29. Rispetto ai presupposti di cui alle rules 194.2 e 197 ROP, nel proprio ordine del 18.3.025, il Tribunale aveva declinato le seguenti riflessioni.

“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 Interalpina, 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).

30. In proposito, parte resistente ha sottolineato la mancanza di ragioni d'urgenza che giustificassero la richiesta di conservazione della prova, secondo la rule 192 RoP, essendo tale iniziativa di carattere esplorativo, in mancanza di sufficienti elementi per predicare l'interferenza.

Xelom ha sottolineato inoltre l'incoerenza tra la misura richiesta (descrizione) e il pericolo a cui la stessa sarebbe propedeutica, ossia l'inibitoria del concorrente alla partecipazione a un imminente evento fieristico.

31. Il Tribunale richiama anche in questo caso un ulteriore passaggio motivazionale della pronuncia della Corte d'Appello sopra citata (15 luglio 2025 n. 327/2025).

(i) The time taken by the applicant to file the Application for preserving evidence does not, in the case at hand, cast doubt on the urgency of the action (R. 194.2(a) RoP).

(ii) It is necessary to distinguish between the assessment of urgency in the context of an Application for preserving evidence (R. 194.2(a) RoP) and the assessment of urgency in the context of an Application for provisional measures (R. 209.2(b) RoP). In exercising its discretion to determine whether provisional measures should be ordered, the Court shall also have regard to any unreasonable delay in seeking provisional measures (R. 211.4 RoP). No such requirement is imposed either by the UPC Agreement or by the Rules of Procedure when assessing whether an Application for preserving evidence should be granted.

32. Ciò premesso, va osservato che l'acquisizione della prova della contraffazione costituisce un passaggio procedurale ineludibile per il titolare del brevetto nella scelta se dare corso o meno alla richiesta di inibitoria, sia in sede cautelare sia nella causa di merito.

E qui l'iniziativa relativa all'acquisizione e alla conservazione della prova, sotto il profilo temporale, era strettamente connessa al fenomeno contraffattorio denunciato, in fase di inarrestabile escalation, anche dal punto di vista commerciale. Ciò alla luce di una imminente e importantissima esposizione di settore organizzata per il mese di maggio 2025 a Innsbruck, ossia l'evento fieristico internazionale di maggior rilievo nel settore delle tecnologie alpine.

Le scelte processuali di Prinoth rispetto a tale evento correttamente, come primo passaggio, si sono concentrate sull'acquisizione della prova circostanziata circa della possibile interferenza.

33. Va poi sottolineato che la titolare dei brevetti ha allegata l'impossibilità dei propri consulenti di confermare - per altra via e con certezza - l'interferenza tra lo *Snow Cat* di Xelom e i brevetti azionati da Prinoth, attesa l'inesigibilità dell'acquisto, da parte della ricorrente, di un esemplare del macchinario litigioso, in ragione del suo prezzo di vendita assai elevato, circostanza non negata da Xelom.

La concessione della misura *inaudita altera parte*

34. Rispetto alla concessione della misura *inaudita altera parte*, il Tribunale nell'ordine del 18.3.2025 aveva così motivato.

“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)”*

35. Xelom ha contestato la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'ordine prima dell'istaurazione del contraddittorio.

36. Anche rispetto a tale profilo, la Corte D'Appello ha fornito i parametri a cui il Tribunale deve attenersi per la concessione del rimedio.

“(i) When examining an Application for preserving evidence, the Court exercises its discretion by taking into account the urgency of the action (R. 194.2(a) RoP) in order to determine whether, and to what extent, it wishes to hear the defendant (R. 194.1(a) RoP), summon the parties to an oral hearing (R. 194.1(b) RoP), summon the applicant to an oral hearing without the presence of the defendant (R. 194.1(c) RoP), or decide the Application without having heard the defendant (R. 194.1(d) RoP).

(ii) The risk of the disappearance or unavailability of evidence must be assessed with reference to probability (R. 194.2(c) RoP) or to the demonstrable risk (R. 197.1 RoP) of evidence being destroyed or otherwise ceasing to be available, and not with reference to the certainty of the disappearance or the unavailability of evidence”.

37. Premessa la discrezionalità, sottolineata dalla Corte d'Appello, circa la scelta sulla modalità -anticipata o posticipata- di instaurare il contraddittorio e di garantire il diritto di difesa, qui va rammentato che sotto il profilo oggettivo, utilizzando un ragionamento *ex ante*, i dati di cui Prinoth ha richiesto l'acquisizione sono -per loro natura- di facile sottrazione, alterazione e/o dispersione.

Si fa in particolare riferimento (i) alla documentazione digitale e (ii) alla ripartizione del peso degli assi nel veicolo ritenuto interferente.

La tesi di Xelom, per cui non sarebbe realistico che possa essere modificata, alterata o distrutta una linea di produzione tanto articolata come quella dei propri Snow Cats -nel breve lasso temporale intercorrente dal deposito del ricorso alla convocazione delle parti- soffre della considerazione che:

(i) la ponderazione della Corte è necessariamente *ex ante*;

(ii) non necessita in concreto della prova -certa- della distruzione, trattandosi di una sorta di *probatio diabolica*, essendo sufficiente la concreta possibilità statistica dell'alterazione della prova.

La relativa censura va dunque disattesa.

Pagamento delle court fees

38. Rispetto al pagamento delle court fees, Xelom nulla ha eccepito, e dunque, va confermata la motivazione dell'ordine del 18.3.2025 che aveva dato atto del loro regolare pagamento, con conseguente rispetto delle condizioni di cui alla rule 192.5 RoP.

Bilanciamento degli interessi in conflitto e modalità di esecuzione

1. Bilanciamento degli interessi in conflitto

39. Con riguardo al bilanciamento degli interessi in conflitto, il Tribunale con il proprio ordine del 28.3.2025 ha statuito quanto segue.

“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.

40. Xelom ha contestato la scelta del Tribunale di sequestrare un esemplare del veicolo con finalità probatorie, sottolineando che si tratterebbe di una misura:

- eccessiva, alla luce del grave danno commerciale conseguente al fermo del macchinario, essendo impossibile procedere alla sua offerta in vendita fino al suo dissequestro. Con conseguente perdita degli investimenti e dei costi per la sua progettazione e realizzazione. In proposito, il prezzo del veicolo è stato quantificato in circa € 500.000,00 -600.000,00;
- non proporzionata, tenendo conto anche del lungo tempo in cui la misura rischia di essere mantenuta in vigore, e del rischio di obsolescenza, medio tempore, del veicolo. Con conseguente perdita della chance di una sua ricollocazione sul mercato, all'esito del giudizio di merito;
- non necessaria, giacché la documentazione tecnica per altra via acquisita sarebbe sufficiente rispetto alle esigenze probatorie di Prinoth, il cui interesse all'acquisizione della prova sarebbe stato già integralmente soddisfatto.

41. In proposito, osserva il Tribunale:

- quanto all'eccessività rispetto al danno da fermo del veicolo e da mancata commercializzazione della macchina, il Collegio ha disposto a carico di Xelom una security quale condizione per procedere alla sua esecuzione, il cui importo è stato versato dalla titolare del brevetto nel tempo stabilito nell'ordine. Rispetto alla quantificazione della security, valgono le considerazioni di cui a breve;
- quanto alla non proporzionalità:
 - rispetto all'estensione temporale del fermo del veicolo rispetto alla necessità probatoria sottesa, basta osservare che è devoluta alla fase di merito ogni modulazione circa le operazioni di ispezione del macchinario e cristallizzazione della prova, preliminare al suo dissequestro;
 - rispetto allo specifico macchinario sequestrato, Prinoth ha dichiarato che nel corso delle operazioni è stata data facoltà a Xelom di scegliere lo specifico *Snow Cat* da

sottoporre a vincolo d'indisponibilità. Tale asserzione non risulta specificamente ed efficacemente contestata;

- rispetto ai costi del sequestro, il macchinario è stato mantenuto presso la sede di Xelom e, quindi, non sono prospettabili costi aggiuntivi;
- rispetto alla lamentata possibile obsolescenza, il macchinario non appare progettato per un solo lancio stagionale, ben potendo essere offerto in vendita nel corso delle prossime campagne vendita.
- quanto alla necessità del sequestro, Prinoth ha chiesto di acquisire una particolare prova, ossia di procedere ad un'operazione di verifica della distribuzione dei pesi sugli assi che prevede l'utilizzo di una gru a ponte e di una cella di carico. In proposito, è stata rappresentata la necessità di dover ispezionare il mezzo, se del caso anche smontandolo. Si tratta di attività che, ove ammessa (la prima) o ove resesi necessarie anche ad avviso del Court Expert (la seconda), sicuramente non avrebbero potuto essere espletate nell'arco di un unico accesso. Con la conseguenza che, nell'intervallo temporale tra il primo accesso e il successivo, Xelom avrebbe astrattamente potuto intervenire sul battipista per operare alcuni aggiustamenti, vanificando completamente l'effetto sorpresa dell'esecuzione della misura.

42. Bilanciando gli interessi in conflitto, e tenuto conto che si è trattato di una misura concessa *inaudita altera parte* e del fatto che a tali esperimenti e verifiche non si sia proceduto rende peraltro ancor più opportuno la conferma del sequestro di un esemplare di battipista, atteso che per operarle si dovrà a questo punto attendere il giudizio di merito.

2. Limitazione oggettiva e soggettiva della misura

43. Quanto alla limitazione soggettiva e oggettiva della misura, la Corte ha stabilito quanto segue.

“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.

44. Sul punto, la resistente -pur dando atto che il Tribunale ha limitato sia sotto il profilo oggettivo e soggettivo la misura, escludendo dal perimetro della descrizione i software, la documentazione contabile e la sede del terzo- ha ritenuto che l'ordine avrebbe comunque essere ulteriormente limitato eliminando:

(i) la documentazione pubblicitaria;

(ii) il punto n. 3, lett. a, punto xi e xii, relativa a contratti e in generale alla documentazione commerciale.

45. Rileva in proposito il Collegio, come già osservato con il proprio ordine reso in data 13.6.2025 (nel sub-procedimento introdotto da Xelom per la tutela delle proprie informazioni riservate) che:

- nella motivazione dell'ordine del 18.3.2025 l'acquisizione dei mezzi di prova è stata limitata sola 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 i conflitto - di limitare la misura all'indagine sulla prove relative alla contraffazione”*).
- nel dispositivo, per un mero errore materiale, è stata ricompresa anche la documentazione commerciale.

Il necessario coordinamento tra le due parti dell'ordine importa, confermando l'estensione dell'acquisizione alla sola documentazione tecnica, di precisare che la documentazione commerciale non è compresa nel provvedimento qui gravato, se non nella misura in cui in essa siano riprodotti elementi tecnici necessari per accertare la predicata contraffazione.

46. Va peraltro rammentato che tale errore materiale non ha inciso sull'esecuzione dell'ordine, giacché l'esperto della Corte ha correttamente interpretato il provvedimento, limitando l'acquisizione alla sola documentazione brevettuale tecnica. I dati commerciali non sono stati acquisiti in via autonoma; alcuni di essi erano in via occasionale inseriti in quella tecnica e sono stati temporaneamente oscurati.

47. Rispetto alla limitazione oggettiva della misura, Prinoth ha a sua volta insistito per l'estensione della misura al software.

In proposito, osserva il Tribunale che la stessa non è legittimata a chiedere una modifica dell'ordine del 18.3.2025, mediante ampliamento della sua portata, non avendo proposto appello.

3. Modalità di esecuzione

48. Quanto alle modalità di esecuzione della misura, il Tribunale ha disposto come segue.

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.

49. Nessun rilievo specifico è stato sollevato in proposito da Xelom. I relativi arresti vanno dunque confermati.

4. Garanzia

50. Rispetto alla garanzia, il Tribunale ha stabilito quanto segue.

“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”.*

51. Sul punto, Xelom ha chiesto d'incrementare la *security* imposta a Prinoth, tenuto conto dei costi di lite in caso di soccombenza di quest'ultima e dei possibili danni causati dal fermo veicolo: ha chiesto quindi che l'importo venga almeno triplicato.

52. Prinoth ha sottolineato che la causa di merito introdotta è di valore pari a 2 milioni di euro per cui i costi recuperabili ammontano ad € 200.000,00.

53. Osserva il Tribunale che la RoP 196.6 fa riferimento ai possibili danni e ai costi di lite.

Quanto ai danni, va rammentato che il pregiudizio subito dal soggetto destinatario della misura del sequestro non può essere quantificato nel prezzo di vendita ma nell'utile marginale ricavabile dalla vendita, qui quantificato prudenzialmente a favore di Xelom in una percentuale maggiore del 10% rispetto al prezzo di vendita.

Spettava a Xelom stessa, ove il proprio utile marginale fosse superiore rispetto a questo tipo di prodotto e rispetto alla valutazione equitativa compiuta dal Tribunale, depositare riscontri probatori a proprio favore, in virtù della distribuzione dell'onere della prova e del principio di vicinanza della prova.

Quanto ai costi, gli stessi sono solo quelli valutabili *ex ante* e limitatamente alla fase di acquisizione della prova.

La proiezione per tutto l'eventuale futuro giudizio di merito (al momento del deposito del ricorso del tutto eventuale) appare esondare dallo scopo della norma anche al fine di non rendere eccessivamente difficoltosa all'accesso alla tutela giurisdizionale.

Del resto, il resistente ha a disposizione uno specifico mezzo di tutela rispetto al rischio di difficoltà di pagamento dei costi di soccombenza nei confronti di controparte, ossia la domanda di security for costs, da azionare nel giudizio di merito già pendente tra le medesime parti.

La domanda di Prinoth

54. Prinoth ha insistito comunque per accedere al software, non concesso in prime cure. Prinoth non è legittimata a tale domanda, giacché non ha proposto tempestivo appello, come già precisato al punto n.47.

Conclusioni

55. Non vi sono rilevanti ragioni per revocare o modificare l'ordine di conservazione della prova ordinata in data 18.3.2025, salvo la precisazione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo, come motivato al punto sub. 45.

Informazioni sulla possibilità di proporre appello

56. Ai sensi degli articoli Art. 73(2)(a), 60 UPCA, R. 220.1(c) e 224.2(b) RoP la parte soccombenza può proporre appello contro il presente ordine nel termine di 15 giorni dalla notifica del presente ordine,

per tutti questi motivi

il Tribunale Unificato dei Brevetti - Tribunale di primo grado - Divisione Locale di Milano:

- respinge integralmente la domanda di revoca dell'ordine di conservazione della prova adottato in data 18.3.2025, con la precisazione che dal dispositivo dal capoverso I, punto (ii), primo capoverso, vanno escluse lettere xi e xii (di cui al punto n. 3 lett. A del ricorso) relative ai contratti e in generale alla documentazione commerciale;
- le spese del presente procedimento di riesame saranno regolate nel giudizio di merito già pendente.

Milano, 27 ottobre 2025.

Pierluigi Perrotti
Presidente

Alima Zana
Giudice estensore

Marije Knijff
giudice a latere

Per il Cancelliere