



Numero di riferimento:

UPC_CoA_8/2025

APL_366/2025

Ordinanza
della Corte d'appello del Tribunale unificato dei brevetti
in merito alla richiesta di garanzia per le spese ai sensi della regola 158 del regolamento di
procedura
emessa il 30 ottobre 2025

NOTE:

- Se necessario, in base alle circostanze del caso e motivato da ragioni convincenti, una richiesta di garanzia per le spese può essere presentata dopo l'emissione della convocazione per l'udienza orale. Tuttavia, essa deve essere presentata prima che la Corte abbia deciso in merito alle spese ai sensi della regola 150 del regolamento di procedura (RdP), poiché lo scopo principale della garanzia per le spese nel sistema del TUB è quello di proteggere una parte dal rischio futuro di non poter recuperare le spese legali che l'altra parte potrebbe essere tenuta a sostenere ai sensi della regola 158.1, prima frase, del RdP.
- Il fatto che, a seguito di un'ordinanza del Tribunale di primo grado che condanna il convenuto al pagamento delle spese, il ricorrente, convenuto in appello, non abbia ancora ricevuto il corrispondente pagamento dal convenuto, è una questione di esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di primo grado e non giustifica una richiesta di garanzia per le spese nel procedimento dinanzi alla Corte d'appello in relazione a tali spese già riconosciute.

PAROLE CHIAVE:

Spese legali e garanzia per le spese, art. 69, paragrafo 4, dell'UPCA; Garanzia per le spese di una parte, regola 158 RdP

RICHIEDENTE (CONVENUTA DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO E RICORRENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO)

Oerlikon Textile GmbH & Co KG, Leverkusener Strasse 65, 42897, Remscheid, Germania

(di seguito denominata "**Oerlikon**"),
rappresentata da Stefania Bergia, Simmons & Simmons, e da altri rappresentanti dello stesso studio legale

CONVENUTA (RICORRENTE DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO E CONVENUTA DINANZI AL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO)

Bhagat Textile Engineers, PLOT NO B/13/10-A, HOJIWALA INDUSTRIAL ESTATE, ROAD NO. 13, Sachin Apparel Park SEZ, 394230, Sachin, Surat, Gujarat, India

(di seguito denominata "**Bhagat**"),
rappresentata da Peter FitzPatrick, Powell Gillbert (Europe) LLP, e da altri rappresentanti dello stesso studio legale

BREVETTO IN QUESTIONE
EP 2 145 848

LINGUA DEL PROCEDIMENTO
Italiano

GIUDICI DECIDENTI
Collegio giudicante 1b
Klaus Grabinski, presidente della Corte d'appello
Emmanuel Gougé, giudice legalmente qualificato e giudice relatore
Emanuela Germano, giudice legalmente qualificato
Giorgio Checcacci, giudice tecnicamente qualificato
Stefan Wilhelm, giudice tecnicamente qualificato

DECISIONE IMPUGNATA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

- ☐ Decisione del Tribunale di primo grado del Tribunale unificato dei brevetti, Divisione locale di Milano, del 4 novembre 2024
- ☐ Numeri di riferimento:

ORD_598484/2023
ACT_549585/2023
UPC_CFI_241/2023

SINTESI DEI FATTI, RICHIESTE DELLE PARTI E OSSERVAZIONI

Sintesi dei fatti

1. La Divisione locale di Milano (di seguito "DL Milano") ha ritenuto Bhagat responsabile della violazione del brevetto in questione (decisione impugnata del 4 novembre 2024, ORD_598484/2023).
2. A seguito di una richiesta di decisione sulle spese (regola 151 RdP) presentata da Oerlikon il 4 dicembre 2024 e di una successiva richiesta presentata da Bhagat ai sensi della regola 295(m) RdP di sospendere il procedimento sulle spese, che è stata respinta dalla DL Milano (Ordinanza del 19 marzo 2025 (ORD_10531/2025), la DL Milano ha condannato Bhagat a pagare le spese processuali a Oerlikon per un importo di € 77.064,65 (di seguito le "spese TPG") entro un mese dalla notifica della decisione sulle spese (decisione sulle spese della DL Milano del 9 maggio 2025, ORD_22179/2025, di seguito la "decisione sulle spese").
3. Bhagat ha presentato ricorso contro la decisione impugnata, per la quale l'udienza è fissata per il 14 novembre 2025. Il ricorso è limitato al riesame della concessione del risarcimento provvisorio concesso dal Tribunale di primo grado, al valore del procedimento e alla ripartizione delle spese, nonché a una richiesta di sospensione ai sensi della regola 295(m) RdP, in attesa dell'esito del procedimento parallelo dinanzi al Tribunale unificato dei brevetti per la revoca del brevetto in questione, che è stato successivamente ritirato.
4. Il 26 settembre 2025 Oerlikon ha presentato una richiesta di garanzia per le spese ai sensi dell'articolo 69(4) dell'UPCA e della regola 158 RdP, alla quale Bhagat ha risposto il 18 ottobre 2025.

Richieste e osservazioni delle parti

5. Oerlikon chiede alla Corte d'appello di ordinare a Bhagat, entro un termine ritenuto appropriato, di versare una garanzia di 168.000 euro o di ottenere una fideiussione bancaria a favore di Oerlikon per lo stesso importo e di sostenere le spese sostenute da Oerlikon in relazione alla presente domanda di garanzia per le spese.

6. In sintesi, Oerlikon sostiene che, ai sensi della regola 158 del RdP, una richiesta di garanzia per le spese può essere presentata in qualsiasi momento durante il procedimento, compreso il procedimento di ricorso. Secondo Oerlikon, la garanzia per le spese deve coprire le spese legali di primo grado già riconosciute nella decisione sulle spese, nonché le spese sostenute nel procedimento di ricorso.
7. Essa sostiene che, considerando il comportamento tenuto finora da Bhagat in relazione al suo obbligo di pagare le spese legali del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado, sussistono legittime preoccupazioni che l'esecuzione in India di un'eventuale decisione sulle spese a carico di Bhagat, una società indiana, sarebbe indebitamente onerosa. Inoltre, Bhagat aveva sostenuto di essere una piccola società con risorse finanziarie limitate, giustificando così ulteriormente la necessità di una garanzia.
8. Bhagat chiede che la domanda sia respinta e, in subordine, che le spese già poste a carico di Bhagat nel procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado siano escluse da qualsiasi garanzia da ordinare, che l'importo della garanzia non sia superiore a 19.000 euro e che a Bhagat siano concesse almeno sei settimane per ottemperare all'ordinanza.
9. Bhagat sostiene, tra l'altro, che una garanzia per le spese limiterebbe il suo accesso alla giustizia e interferirebbe indebitamente con il suo diritto a un ricorso effettivo, in violazione dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito «CDFUE»). Bhagat riconosce di non essere ancora stato in grado di pagare le spese concesse dal Tribunale di primo grado il 9 maggio 2025 e che probabilmente sarà molto difficile per essa ottemperare a un'eventuale ordinanza di garanzia per le spese di importo simile emessa dalla Corte d'appello (risposta alla domanda di garanzia per le spese, paragrafo 7). Essa sostiene inoltre che la domanda di Oerlikon è tardiva ed è stata presentata solo dopo che le parti sono state convocate all'udienza orale nel procedimento di ricorso. Secondo Bhagat, le spese sostenute dinanzi al Tribunale di primo grado devono essere escluse da qualsiasi garanzia che sarà ordinata dalla Corte d'appello, poiché tali spese sono già state ordinate dalla DL Milano, e l'importo di una potenziale garanzia per le spese relative al procedimento di ricorso dovrebbe essere ridotto da 90.000 euro a un massimo di 19.000 euro.

MOTIVI DELL'ORDINANZA

10. Ai sensi dell'articolo 69(4) dell'UPCA, su richiesta del convenuto, la Corte può ordinare al ricorrente di fornire una garanzia adeguata per le spese legali e le altre spese sostenute dal convenuto che il ricorrente potrebbe essere tenuto a sostenere, in particolare nei casi di cui agli articoli da 59 a 62 dell'UPCA.
11. Ai sensi del capitolo 6 (Garanzia per le spese) del regolamento di procedura, è inoltre previsto che in qualsiasi momento del procedimento, su richiesta motivata di una parte, la Corte può ordinare all'altra parte di fornire, entro un determinato termine, una garanzia adeguata per le spese legali e le altre spese sostenute e/o da sostenere dalla parte richiedente, che l'altra parte potrebbe essere tenuta a sostenere. Qualora la Corte decida di ordinare tale garanzia, essa decide se sia opportuno ordinare la garanzia mediante deposito o fideiussione bancaria (regola 158.1 RdP).
12. La domanda di Oerlikon riguarda le spese sostenute da Oerlikon sia durante il procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado sia durante il procedimento di ricorso.

Tempistica e fase del procedimento per la presentazione di una domanda di garanzia per le spese

13. Una richiesta di garanzia per le spese può essere presentata in qualsiasi momento durante il procedimento (regola 158.1 RdP, prima frase) e può essere presentata sia in primo grado che in appello (UPC_CoA_328/2024, Ordinanza del 26 agosto 2024, Ballinno BV contro Kinexon, paragrafo 25 e seguenti). Se necessario, a seconda delle circostanze del caso e sulla base di motivi convincenti, tale richiesta può essere presentata dopo l'emissione della convocazione a comparire all'udienza. Essa deve comunque essere richiesta prima che la Corte abbia deciso in merito alle spese ai sensi della regola 150 del regolamento di procedura, poiché lo scopo principale della garanzia per le spese nel sistema TUB è quello di proteggere una parte dal rischio futuro di non

poter recuperare le spese legali che l'altra parte potrebbe essere tenuta a sostenere ai sensi della regola 158.1, prima frase, del RdP.

14. Nel caso in esame, mentre i costi sostenuti dinanzi al Tribunale di primo grado dovevano essere pagati da Bhagat entro un mese dalla notifica della decisione sulle spese, il 9 giugno 2025, nel mese di agosto 2025 i rappresentanti di Oerlikon hanno inviato due solleciti per ottenere il pagamento da parte di Bhagat. Solo il 10 settembre 2025 è stata ricevuta una risposta dai rappresentanti di Bhagat con la semplice indicazione che avrebbero risposto in modo sostanziale se avessero ricevuto istruzioni in tal senso dal loro cliente (cfr. allegato VIII di Oerlikon). Considerando la resistenza di Bhagat a conformarsi alla decisione sulle spese, il fatto che Oerlikon abbia presentato la sua richiesta di garanzia per le spese entro circa due settimane dalla suddetta risposta dei rappresentanti di Bhagat e tre giorni dopo la convocazione per l'udienza e la chiusura della fase scritta, non può essere considerato, contrariamente a quanto affermato da Bhagat (Memoria di risposta, paragrafo 4), come contrario ai principi di proporzionalità, flessibilità, correttezza ed equità enunciati nel preambolo del regolamento di procedura.
15. Contrariamente a quanto ulteriormente affermato da Bhagat, non sussiste alcun rischio per l'accesso alla giustizia e di violazione dell'articolo 47 CDFUE che potrebbe derivare dalla concessione di una garanzia per le spese, come già chiarito da questa Corte (Ordinanza della Corte d'appello del 26 agosto 2024, ORD_45561/2024, CoA_328/2024, Ballinno B.V. contro Kinexon, paragrafo 35).

Spese sostenute da Oerlikon durante il procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado

16. Le spese sostenute da Oerlikon nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado sono già state riconosciute a Oerlikon dalla DL Milano (decisione sulle spese del 9 maggio 2025) per un importo di 77.064,65 euro (le spese del Tribunale di primo grado), da versare entro un mese dalla notifica dell'ordinanza. Il fatto che, a seguito di tale condanna alle spese, Oerlikon non abbia ancora ricevuto il corrispondente pagamento è una questione di esecuzione della decisione sulle spese e non giustifica una richiesta di garanzia per le spese nel procedimento dinanzi alla Corte d'appello in relazione a tali spese già riconosciute.
17. Inoltre, ordinare una garanzia per le spese a carico di Bhagat in relazione alle spese sostenute da Oerlikon nel procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado comporterebbe, a differenza delle spese sostenute nel ricorso avviato da Bhagat, la costituzione di una garanzia per le spese a carico del convenuto in un'azione di contraffazione, il che è contrario alla posizione di questa Corte (Ordinanza della Corte d'appello del 20 giugno 2025, AorticLab srl contro Emboline, Inc., UPC_CoA_393/2025).
18. La richiesta di Oerlikon di ottenere una garanzia per le spese in relazione alle spese già riconosciute nella decisione sulle spese della DL Milano deve quindi essere respinta.

Spese sostenute da Oerlikon nel procedimento di ricorso

19. È concessa una garanzia per le spese sostenute da Oerlikon nel procedimento di ricorso per i seguenti motivi.
20. La Corte, nell'esercizio del proprio potere discrezionale ai sensi dell'articolo 69(4) UPCA e della regola 158 RdP, deve determinare, alla luce dei fatti e delle argomentazioni presentate dalle parti, se la situazione finanziaria del ricorrente dia adito a una preoccupazione legittima e reale che un'eventuale condanna alle spese possa non essere recuperabile e/o che un'eventuale condanna alle spese da parte della Corte possa non essere eseguibile o possa essere eseguibile solo con un onere eccessivo (Ordinanza della Corte d'appello del 17 settembre 2024, ORD_48916/2024, Audi AG contro Network System Technologies LLC, paragrafo 7).
21. Ci sono diversi fatti e argomenti sollevati da Oerlikon, e non negati da Bhagat, che danno adito a una preoccupazione legittima e reale che un'ordinanza di condanna alle spese del ricorso possa non essere recuperabile se la Corte d'appello decidesse di respingere il ricorso e di condannare Bhagat al pagamento delle spese processuali.

22. Bhagat non ha ancora pagato le spese del Tribunale di primo grado che, secondo la decisione sulle spese della DL Milano, dovevano essere pagate a Oerlikon entro un mese dalla notifica della stessa, ovvero entro il 9 giugno 2025. Bhagat non ha contestato questo aspetto. Essa ha esplicitamente riconosciuto di non essere ancora in grado di pagare le spese e che probabilmente sarà molto difficile per loro ottemperare a qualsiasi ordine di garanzia per le spese.
23. Per quanto riguarda la sua situazione finanziaria, Bhagat non ha presentato alcuna argomentazione che confuti le affermazioni di Oerlikon, secondo cui Bhagat ha affermato durante il procedimento di primo grado di essere una piccola società con risorse finanziarie limitate, il che solleva preoccupazioni circa la sua capacità di sostenere le spese legali e le altre spese sostenute da Oerlikon nel procedimento di ricorso, qualora la Corte decidesse che Bhagat debba sostenere tali spese (cfr. Bhagat, allegato 4 nel procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado, lettera di Bhagat del 27 ottobre 2023 in cui Bhagat è definita «una piccola impresa in lenta crescita con risorse limitate»; Allegato Bhagat 7 nel procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado, e-mail del 26 agosto 2023, in cui gli avvocati indiani di Bhagat si riferiscono a Bhagat come a «una piccola entità, [che] non sarebbe in grado di rimborsare i costi associati alle azioni»).
24. Per quanto riguarda le preoccupazioni derivanti dall'esecuzione di una decisione sulle spese in un paese straniero, non è necessario dimostrare che l'esecuzione sia impossibile. È sufficiente che il convenuto dimostri che l'esecuzione di un'ordinanza sulle spese è indebitamente onerosa, nel qual caso il richiedente deve fornire non solo prove relative alla legge straniera applicabile nel territorio in cui l'ordinanza deve essere eseguita, ma anche alla sua applicazione (ordinanza della Corte d'appello del 29 novembre 2024, ORD_56773/2024, CoA_548/2024, Aarke AB contro SodaStream Industries Ltd).
25. Bhagat non ha negato le preoccupazioni di Oerlikon riguardo alla probabilità che un'ordinanza della Corte possa non essere eseguibile in India, o esserlo in modo eccessivamente oneroso, un Paese in cui, secondo Oerlikon, il Codice di procedura civile prevede che una sentenza emessa da un tribunale, come il TUB, in un territorio con cui non esistono accordi bilaterali, non possa essere automaticamente eseguita in India (Motivi di ricorso, paragrafo 13).
26. Poiché Bhagat non ha fornito garanzie sufficienti circa l'inesistenza di preoccupazioni reali e legittime circa la possibile irrecoverabilità di un'eventuale ordinanza di condanna alle spese, è necessario fornire a Oerlikon un'adeguata garanzia per le spese.

Importo della garanzia

27. La determinazione di un importo adeguato di garanzia per le spese del procedimento di ricorso può essere valutata al meglio una volta che sia possibile verificare l'esistenza e la portata del ricorso (Ordinanza della Corte d'appello del 26 agosto 2024, ORD_45561/2024, CoA 328/2024, Ballinno B.V. contro Kinexon, paragrafo 33).
28. Nel caso di specie, né la violazione né la validità del brevetto in questione sono oggetto di controversia tra le parti. Le questioni controverse si limitano piuttosto a quelle sopra esposte (cfr. sopra, paragrafo 3). Ne consegue che la Corte d'appello deve concentrare la propria valutazione dell'importo della garanzia in relazione alle spese sostenute e/o da sostenere da Oerlikon in qualità di convenuta solo in relazione a tali questioni.
29. Considerando la portata del procedimento di ricorso, che non è complesso e più limitato rispetto al procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado, una garanzia per le spese pari a 90.000 euro non è appropriata. Considerando invece le spese del Tribunale di primo grado (77.064,65 EUR) riconosciute a Oerlikon nel procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado, che ha richiesto a Oerlikon di affrontare questioni più ampie, e considerando che il valore del procedimento può essere rivisto in appello sulla base della categoria di valore più bassa del procedimento (fino a 250.000 euro compresi, secondo la tabella dei limiti massimi delle spese recuperabili, decisione del Comitato amministrativo del 24 aprile 2023) per la quale il limite massimo delle spese recuperabili è pari a 38.000 euro, è ragionevole, nella fase del presente ordine, determinare una garanzia adeguata per le spese sostenute e/o da sostenere da Oerlikon nel procedimento di ricorso pari al 50 % di detto limite massimo, ossia 19.000 euro.

Forma della garanzia e tempistica

30. Per quanto riguarda la forma della garanzia, la Corte d'appello lascia a Bhagat la facoltà di fornire la garanzia tramite deposito o mediante una fideiussione bancaria rilasciata da una banca autorizzata nell'Unione europea.
31. Considerando l'imminente udienza orale nel ricorso principale fissata per il 14 novembre 2025, la Corte d'appello ritiene appropriato un termine di 10 (dieci) giorni dalla data di notifica della presente ordinanza.

Decisione in contumacia in caso di inadempienza

32. Ai sensi della regola 158.5 RdP, se Bhagat non fornisce la garanzia entro il termine stabilito, la Corte può emettere una decisione in contumacia ai sensi della regola 355 RdP.

Spese relative alla richiesta di garanzia per le spese

33. Nella presente ordinanza non verrà presa alcuna decisione in merito al rimborso delle spese legali, poiché la presente ordinanza non è un'ordinanza definitiva né una decisione che conclude un'azione. La richiesta di Bhagat relativa all'ordinanza sulle spese sarà quindi respinta.

ORDINANZA

La Corte d'appello

- (i) respinge la richiesta di garanzia relativa alle spese sostenute da Oerlikon nel procedimento di primo grado, già concessa dal Tribunale di primo grado nella sua decisione ORD_22179/2025;
- (ii) ordina a Bhagat di fornire una garanzia per le spese a Oerlikon per un importo di 19.000 euro, tramite deposito o fideiussione bancaria rilasciata da una banca autorizzata nell'Unione Europea, entro 10 (dieci) giorni dalla data di notifica della presente ordinanza.

La presente ordinanza è stata emessa il 30 ottobre 2025.

Klaus Grabinski
Presidente della Corte d'appello

Emmanuel Gougé
Giudice legalmente qualificato e giudice relatore

Emanuela Germano
Giudice legalmente qualificato

Giorgio Checcacci
Giudice tecnicamente qualificato

Stefan Wilhelm
Giudice tecnicamente qualificato