



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

UPC CFI n. 342/2025
ORDINANZA
depositata il 5.12.2025

HEADNOTES

1. La verifica del rispetto da parte del richiedente del “duty to disclose any material fact known to it which might influence the Court in deciding whether to make an order without hearing the defendant (rule 192.3 RoP)” deve essere condotta secondo una prospettiva *ex ante*, avuto riguardo al momento in cui la richiesta è stata valutata dal Tribunale ai fini della pronuncia di un’ordinanza *inaudita altera parte*.

È onere del convenuto che solleva tale eccezione non solo allegare, ma anche documentare in modo specifico e chiaro, gli elementi - in tesi - tenuti nascosti da controparte che avrebbero comportato tale lesione del dovere di completa disclosure innanzi al Tribunale.

2. L’art. 60.1 UPCA - recependo testualmente la previsione generale contenuta nell’art. 7.1 della Direttiva n. 2004/48/CE - stabilisce che il Tribunale può disporre misure provvisorie per salvaguardare le prove pertinenti a condizione che il richiedente abbia “*presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo brevetto è stato violato o sta per esserlo*”.

Le prove presentate dal richiedente devono essere “*ragionevolmente accessibili*”. La loro acquisizione - e successiva presentazione al Tribunale - deve pertanto rientrare nella sfera di diretto controllo del richiedente, senza necessità - allo stesso tempo - di attività o iniziative eccessivamente complesse e/o onerose e come tali - appunto - irragionevoli.

Il ricorrente deve presentare al Tribunale elementi di prova sufficienti a verificare la coerenza logico fattuale della prospettazione: la tesi della lamentata contraffazione deve risultare adeguatamente supportata e al contempo credibile e quindi, in quanto tale, del tutto verosimile sul piano logico fattuale. Il tutto in una prospettiva *ex ante*, ovvero ricondotta al momento iniziale in cui il Tribunale procede all’esame della richiesta. Tale ricostruzione interpretativa è del tutto rispondente alla natura del diritto protetto, trattandosi di un diritto processuale alla prova.

RICHIEDENTI IL RIESAME (INIZIALMENTE CONVENUTI)

1) **A.G.A. S.R.L. (già AZIENDA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. - A.C.E.F. S.P.A.)** - piazza Borromeo n. 12, Milano, 20123, Italia

2) **AZIENDA CHIMICA E FARMACEUTICA S.R.L. - A.C.E.F. S.R.L.** - via Umbria n. 8/14, Fiorenzuola D'Arda (PC), 29017, Italia

rappresentate e difese dagli avvocati Raffaello De Marco, Federico Paesan e Giorgia Segaliari, con studio in Milano, piazza Belgioioso n. 2, 20121, Italia

RESISTENTE (INIZIALMENTE RICHIEDENTE)

3V SIGMA S.P.A. - Milano, via Fatebenefratelli n. 20, 20121, Italia

rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Pellicciari e Lorenzo Battarino, con studio in Milano, via Brera n. 6, 20121, Italia

BREVETTI OGGETTO DI CAUSA

EP 3275872, intitolato *nuovi composti triazinici come agenti fotostabilizzanti*, titolare 3V Sigma s.p.a. (di seguito EP'872)

EP 3275426, intitolato *composizioni cosmetiche di filtri uv*, titolare 3V Sigma s.p.a. (di seguito EP'426)

DIVISIONE

Divisione Locale di Milano

ORGANO DECIDENTE

Questo ordine è adottato dal Tribunale nella seguente composizione collegiale:

- | | | |
|---|--------------------|--|
| - | Pierluigi PERROTTI | presiding judge e judge rapporteur |
| - | Samuel GRANATA | giudice qualificato sotto il profilo giuridico |
| - | Alima ZANA | giudice qualificato sotto il profilo giuridico |

LINGUA DEL PROCEDIMENTO

Italiano

LE VICENDE PROCESSUALI

In data 16.4.2025 3V Sigma s.p.a. ha depositato un ricorso ai sensi dell'Art. 60.5 UPCA e delle rules 192 e ss. RoP per l'emissione di un ordine *inaudita altera parte* di protezione delle prove nei confronti di A.G.A. s.r.l. (già Azienda Chimica e Farmaceutica s.p.a. - A.C.E.F. s.p.a.) e di Azienda Chimica e Farmaceutica s.r.l. - A.C.E.F. s.r.l. (di seguito, rispettivamente, AGA e ACEF), prima dell'avvio del giudizio di merito.

3V Sigma ha esposto di essere titolare dei brevetti EP'812 ed EP'426.

Le due privative rivendicano, rispettivamente, (i) nuovi composti della famiglia delle s-triazine caratterizzati da un'elevata capacità di assorbimento dei raggi ultravioletti e (ii) composizioni cosmetiche contenenti i suddetti composti per la protezione di pelle e capelli dalle conseguenze dannose dell'esposizione alla luce solare.

Uno dei concorrenti di 3V Sigma - MFCI CO., Ltd. con base a Hunagshi, Hubei, Cina - aveva di recente lanciato sul mercato un nuovo filtro UVB per la preparazione di composizioni cosmetiche per la protezione solare, recante il nome commerciale *MFSorb 513* DBT (di seguito *MFSorb 513* o anche il Prodotto). Questo prodotto era destinato al circuito degli operatori professionali nel settore della produzione delle creme solari.

Le società convenute erano distributrici dei prodotti di MFCI e, in particolare, del filtro *MFSorb 513*. Le attività di vendita e promozione erano attualmente in corso di svolgimento, come era possibile ricavare dalla pubblicità presente sul sito internet www.acef.it, riconducibile ad ACEF. Con l'ausilio di un trader professionale parte ricorrente aveva acquistato un campione di 25 kg di prodotto *MFSorb 513* e lo aveva sottoposto ad analisi presso un laboratorio esterno e indipendente, ottenendo conferma della riproduzione di alcuni degli insegnamenti contenuti nelle rivendicazioni di EP'812 e di EP'426.

3V Sigma ha concluso chiedendo l'emissione di un ordine di protezione delle prove, giustificato dalla necessità di (i) prevenire qualsiasi possibile eccezione in ordine alla effettiva provenienza dalle resistenti del campione di prodotto esaminato e di (ii) acquisire tutta la documentazione tecnica, contabile e commerciale relativa al filtro *MFSorb 513*. La definitiva conferma della sospettata contraffazione dei brevetti di sua titolarità e l'identificazione di tutti i soggetti coinvolti nella filiera distributiva le avrebbe quindi consentito di avviare il giudizio per l'accertamento della violazione del brevetto.

Con ordinanza n. 21103/2025 depositata il 5.5.2025 il judge rapporteur, su delega del Panel, avvalendosi della facoltà prevista dalla rule 194.1(c) RoP, impregiudicata ogni possibile valutazione in ordine all'eventuale accoglimento della domanda, ha disposto la convocazione del richiedente all'udienza del 7.5.2025 al fine di richiedere le seguenti integrazioni del ricorso: (i)

l'indicazione di un elenco di parole chiave da utilizzare per la ricerca e la successiva acquisizione di copia di documenti in formato digitale potenzialmente rilevanti; (ii) l'indicazione dei nominativi dei representatives e degli esperti di parte autorizzati ad essere personalmente presenti durante l'esecuzione dell'order; (iii) l'indicazione precisa dei luoghi dove le misure richieste avrebbero dovuto essere eseguite.

In ottemperanza a tale invito, il richiedente ha depositato una nota difensiva integrativa in data 8.5.2025.

In parziale accoglimento delle richieste svolte da 3V Sigma, in data 19.5.2025 il Tribunale ha emesso l'ordine di protezione delle prove nei soli confronti di ACEF, autorizzando (i) l'acquisizione della documentazione tecnica relativa al prodotto denominato *MFSorb 513*, con esclusione della documentazione contabile e commerciale riferita al medesimo prodotto, e (ii) la raccolta di campioni del prodotto *MFSorb 513* in un quantitativo sufficiente ad eseguire in seguito eventuali analisi di laboratorio.

L'efficacia e l'esecutività dell'ordine sono state condizionate al versamento a cura del ricorrente di una cauzione di 15.000 Euro.

Il Tribunale ha disposto la secretazione del materiale rinvenuto durante le operazioni, rendendola disponibile alla ricorrente esclusivamente a far data dal 30.6.2025, in mancanza di richieste di tutela delle informazioni riservate da parte dei convenuti. In data 26.6.2025 - e quindi entro il termine assegnato - AGA e ACEF hanno chiesto la tutela delle informazioni riservate: i relativi sub procedimenti (app. n. 30771/2025 e n. 31205/2025) si sono conclusi con ordinanza depositata il 23.9.2025, che ha concesso la tutela delle informazioni riservate. Questo provvedimento non è stato impugnato.

In data 27.6.2025 AGA e ACEF hanno depositato richiesta di riesame *ex art.* 60.6 UPCA e rule 197.3 RoP dell'ordine di protezione delle prove del 19.5.2025, deducendo - in particolare - la mancanza di prova della interferenza del prodotto *MFSorb 513* con i brevetti azionati da 3V Sigma e il difetto del requisito dell'urgenza.

In via preliminare, hanno contestato la metodologia di laboratorio adottata dal ricorrente e i limiti di attendibilità dei relativi risultati.

Il laboratorio incaricato dal ricorrente aveva analizzato il prodotto *MFSorb 513* utilizzando la cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC-UV), ovvero un metodo che dovrebbe fornire indirettamente indicazioni sulle caratteristiche tecnico-fisiche dei composti chimici. Non erano state però fornite indicazioni sulle condizioni sperimentali del metodo analitico applicato, con

conseguente impossibilità (i) di un'interpretazione univoca dei risultati e (ii) di una riproducibilità delle analisi.

Parte ricorrente aveva fatto poi svolgere una seconda analisi, tramite la tecnica HPLC-UV/MS, utile per identificare il peso molecolare o la massa esatta delle sostanze contenute all'interno di un campione. Tuttavia, il peso molecolare non era di per sé solo sufficiente per accertare la struttura precisa di una sostanza, fermo restando che anche per questa seconda analisi non erano state fornite le condizioni sperimentali del metodo analitico applicato.

Tale condotta costituiva quindi una violazione degli obblighi previsti dalla rule 192.3 RoP, secondo la quale *“the applicant shall be under a duty to disclose any material fact known to it which might influence the Court in deciding whether to make an order without hearing the defendant.”*

Nel merito, AGA e ACEF hanno rilevato l'assenza di sostituenti aventi due porzioni feniliche e quindi la non interferenza del Prodotto con le rivendicazioni dei due brevetti azionati da 3V Sigma.

Anche nella denegata ipotesi di accertata presenza delle dimmeramidi E e F, tale presenza era limitata a quantità ridotte e trascurabili, come tali inidonee a condizionare in maniera significativa le funzionalità del campione, con conseguente assenza di ogni possibile interferenza con le soluzioni tecniche rivendicate nei brevetti EP'872 ed EP'426.

3V Sigma non aveva quindi fornito *“elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo brevetto è stato violato o sta per esserlo”*, come previsto dall'art. 60.1 UPCA.

Da ultimo, i convenuti hanno contestato il difetto del requisito dell'urgenza.

Il Prodotto era commercializzato da ACEF quanto meno dal gennaio 2023 e la circostanza era nota alla controparte. Vi era stata quindi ampia e duratura tolleranza del ricorrente.

I convenuti hanno concluso chiedendo la revoca integrale dell'ordine di protezione delle prove del 19.5.2025.

In subordine, AGA e ACEF hanno chiesto la revoca parziale dell'ordine, con un'efficacia residua limitata ai soli campioni di prodotto *MFSorb 513* e con conseguente restituzione di ogni altro materiale probatorio rivenuto presso la sede di ACEF durante l'esecuzione della misura. Questa richiesta era giustificata da un migliore bilanciamento degli interessi delle parti, tenuto conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate di ACEF.

3V Sigma ha depositato in data 29.9.2025 una *memoria in risposta alla richiesta di revisione*.

In via generale, ha evidenziato che la parte richiedente di un ordine di protezione delle prove ai sensi dell'art. 60 UPCA non deve fornire la piena prova della lamentata interferenza, altrimenti la misura sarebbe totalmente deprivata della sua funzione di tutela del diritto alla prova.

Parte ricorrente aveva fornito tutti gli elementi di prova a sua disposizione per dimostrare la più che probabile presenza dei composti rivendicati nei brevetti, facendo tutto quanto era ragionevolmente possibile chiederle al momento della proposizione della domanda. L'analisi era stata condotta a cura di un laboratorio indipendente, su un campione del Prodotto acquistato tramite un intermediario del settore, utilizzando la tecnica HPLC-UV. Questo metodo di analisi era comunemente utilizzato per separare, identificare e quantificare i componenti di una miscela. All'esito, si era proceduto con un'analisi HPLC-MS, che aveva permesso di rilevare la massa esatta di ciascun componente, con l'accertamento della presenza di componenti aventi una massa esatta coincidente con quella delle dimerammidi indicate dal laboratorio indipendente come E e F.

Le contestazioni sulla mancata indicazione delle condizioni sperimentali del metodo analitico applicato erano infondate. Le controparti avevano commentato in modo esteso sui risultati, come tali perfettamente intellegibili da un esperto di settore. Le controparti avevano effettuato delle controanalisi basate sullo stesso metodo, con risultati non attendibili poiché le analisi erano state effettuate da MFCI, produttore di *MFSorb 513*, e come tale soggetto in evidente posizione non imparziale e indipendente rispetto alle vicende di causa.

Quanto all'accertata presenza delle dimerammidi E e F, l'identificazione della loro presenza era basata sul peso molecolare, parametro fondamentale per identificare una sostanza chimica con un grado molto elevato di probabilità. Il criterio della massa esatta impiegato era ancora più preciso.

AGA e ACEF non avevano dedotto alcunché in ordine alla possibile presenza di sostanze recanti una massa esatta corrispondente alle dimerammidi ma ulteriori e diverse rispetto a queste ultime. 3V sigma aveva quindi fornito una prova ragionevole della loro presenza nel Prodotto. Quanto alla possibile presenza di una quantità minima e trascurabile, non sarebbe stata comunque idonea ad escludere l'interferenza, poiché i brevetti non descrivevano né rivendicavano un limite quantitativo minimo di presenza.

Da ultimo, 3V Sigma ha rilevato che l'urgenza intesa come assenza di ritardo nella reazione del richiedente non era un requisito per l'emissione dell'ordine di protezione delle prove.

In data 24.10.2025 AGA e ACEF hanno depositato un'istanza *generica ex rule 9 RoP*.

Hanno esposto di avere affidato all'Università degli Studi di Milano lo svolgimento di analisi tecniche più approfondite sul prodotto *MFSorb 513* i cui risultati erano divenuti disponibili soltanto in data 23.10.2025. All'esito di tale accertamento era emerso che all'interno della composizione di un campione del Prodotto i composti dimerammidi D, E e F non erano rintracciabili neppure in tracce.

Hanno quindi chiesto l'autorizzazione a depositare la relazione tecnica dell'Università degli Studi di Milano.

3V Sigma ha depositato *note difensive in risposta alla memoria avversaria del 24.10.2025* il 3.11.2025.

Ha eccepito la inammissibilità della richiesta svolta dalle controparti e dei documenti depositati. La parte richiedente riesame era gravata da un preciso onere di immediata allegazione e prova di tutti i fatti e le circostanze posti a fondamento della richiesta medesima, come previsto dalla rule 197.3 RoP.

Le analisi erano state commissionate il 16.7.2025, ovvero dopo la data di deposito (27.6.2025) della richiesta di riesame, senza fornire alcuna informazione di tale circostanza nel corso del procedimento, né a 3V Sigma né al Tribunale.

In ogni caso, gli esiti delle analisi evidenziavano un'incongruenza con le indagini condotte in precedenza dalle stesse controparti, con evidente necessità di un ulteriore approfondimento tecnico da riservare al successivo giudizio di merito.

Le parti hanno discusso la richiesta di riesame all'udienza dell'11.11.2025.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, sull'ammissibilità della richiesta di produzione di documenti nuovi

Le richieste svolte da ACEF e AGA con l'istanza depositata il 24.10.2025 sono inammissibili. Sul punto è sufficiente rilevare che in base alla rule 197.3 RoP la parte che presenta la request for review è tenuta ad evidenziare: “(a) *the reasons why the order to preserve evidence shall be revoked or modified; and (b) the facts and evidence relied on*”.

Nel ricorso del 27.6.2025 (v. pagina 5) AGA e ACEF hanno formulato “ogni più ampia riserva di integrare tale Parere Tecnico nel prosieguo di questo giudizio o nel corso del giudizio di merito e/o di depositare altri pareri tecnici e/o risultati di analisi di laboratorio sul prodotto *MFSorb 513*”. Non hanno però dato atto di avere già commissionato - in quel momento - ulteriori approfondimenti tecnici a uno o più laboratori indipendenti. I termini per la presentazione

della richiesta di riesame - 30 giorni dall'esecuzione della misura - avrebbero certamente consentito quanto meno di iniziare tali indagini tecniche, salvo documentarne l'esito non appena disponibile.

I convenuti hanno conferito l'incarico alla Università degli Studi di Milano in data 16.7.2025, ovvero soltanto venti giorni dopo il deposito del ricorso per riesame, senza peraltro fornire alcuna notizia di tale circostanza al Tribunale né tantomeno alla controparte, con una condotta processuale che non appare del tutto rispondente a un principio di correttezza e lealtà reciproca tra le parti, in quanto orientata a creare un effetto sorpresa o comunque un'asimmetria informativa a proprio vantaggio, tenuto conto anche di un inevitabile grado di incertezza rispetto all'esito definitivo delle analisi.

In forza di tali considerazioni, la richiesta di produzione di documenti nuovi viene ritenuta inammissibile e come tale respinta.

2. Nel merito, sulla mancanza di interferenza del prodotto *MFSorb 513* con i brevetti 3V Sigma

Le contestazioni articolate dai convenuti su questo tema sono riferite (i) alla lamentata violazione da parte del ricorrente del dovere di disclosure previsto dalla rule 192.3 RoP ai fini dell'emissione di un order *ex parte* e (ii) al mancato assolvimento da parte di 3V Sigma dell'onere probatorio come definito dall'Art. 60.1 UPCA.

2.1. Applicant's duty to disclose any material fact known to it which might influence the Court in deciding whether to make an order without hearing the defendant (rule 192.3 RoP)¹

Questo primo motivo di riesame impone al Collegio di verificare l'effettiva sussistenza di uno dei requisiti tipizzati per l'emissione dell'ordine di protezione delle prove senza preventiva instaurazione del contraddittorio nei confronti dei convenuti. Tale verifica deve essere condotta secondo una prospettiva *ex ante*, avuto riguardo al momento in cui la richiesta è stata valutata dal Tribunale ai fini della pronuncia di un'ordinanza *inaudita altera parte* (in questi termini, con riferimento al tema specifico della valutazione del rischio di distruzione delle prove v. UPC CFI n. 127/2025, Divisione Locale di Milano, 27.10.2025 e, più in generale, UPC CFI n. 407/2025, Divisione Locale di Bruxelles, 12.11.2025).

Le doglianze dei convenuti sono riferite alla pretesa lacunosità delle indicazioni sulle condizioni sperimentali del metodo analitico applicato dal laboratorio incaricato dal ricorrente.

¹ Si riporta il testo della versione in lingua inglese della rule 192 RoP, data l'indisponibilità di una sua traduzione ufficiale in italiano.

3V Sigma ha chiarito di avere adottato i metodi di analisi HPLC-UV e HPLC-MS, di largo e comune utilizzo per la precisa identificazione e quantificazione dei componenti di una miscela e per la successiva rilevazione della massa esatta di ciascun componente. La circostanza non è stata contestata dalle controparti.

I convenuti hanno depositato delle controanalisi svolte da MFCI Ltd. - produttore del *MFSorb 513* - con l'utilizzo degli stessi metodi di indagine tecnica seguiti dal laboratorio incaricato da 3V Sigma.

L'adozione da parte dei convenuti dello stesso metodo offre un'importante conferma della ritenuta affidabilità dello stesso.

Inoltre, AGA e ACEF non hanno precisato quale sarebbero le indicazioni sulle condizioni sperimentali presenti (soltanto) nelle loro controanalisi e non specificate nelle analisi del ricorrente. La contestazione sull'omessa indicazione di taluni elementi non è quindi del tutto chiara e completa, poiché i convenuti non hanno specificato in dettaglio - ad esempio anche mediante un raffronto con le proprie controanalisi basate sullo stesso metodo - quali sarebbero le condizioni volutamente omesse dal ricorrente e delle quali sarebbe stata invece necessaria una compiuta rappresentazione.

Da ultimo, è incontestato che il laboratorio incaricato da 3V Sigma sia una posizione di indipendenza e terzietà rispetto alle parti in causa.

In forza di tutti gli elementi fattuali indicati, non si ravvisa sotto questo aspetto alcuna violazione del applicant's "*duty to disclose any material fact known to it which might influence the Court in deciding whether to make an order without hearing the defendant*", così previsto dalla rule 192.3 RoP.

È infatti onere del convenuto che solleva tale eccezione non solo allegare, ma anche documentare in modo specifico e chiaro, gli elementi - in tesi - tenuti nascosti da controparte che avrebbero comportato tale lesione del dovere di completa disclosure innanzi al Tribunale.

2.2. Mancato assolvimento da parte del ricorrente dell'onere probatorio previsto dall'art.

60.1 UPCA

L'art. 60.1 UPCA - recependo testualmente la previsione generale contenuta nell'art. 7.1 della Direttiva n. 2004/48/CE - stabilisce che il Tribunale può disporre misure provvisorie per salvaguardare le prove pertinenti a condizione che il richiedente abbia "*presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo brevetto è stato violato o sta per esserlo*". A fronte di tale previsione normativa, occorre quindi chiarire quale sia la soglia dell'onere della prova posto a carico del ricorrente.

Di certo la parte richiedente non è tenuta a dimostrare l'effettiva sussistenza della violazione del brevetto. Una soglia così elevata, equivalente a quella posta a carico di chi introduce un'azione di merito, svuoterebbe completamente di significato le misure di protezione delle prove, che conservano una utilità pratica solo e soltanto nei casi in cui il titolare di un brevetto non disponga già della prova certa della violazione e abbia quindi la necessità di conseguirla e conservarla.

Le prove presentate dal richiedente devono essere “*ragionevolmente accessibili*”. La loro acquisizione - e successiva presentazione al Tribunale - deve pertanto rientrare nella sfera di diretto controllo del richiedente, senza necessità - allo stesso tempo - di attività o iniziative eccessivamente complesse e/o onerose e come tali - appunto - irragionevoli.

La norma in esame prevede inoltre che le prove fornite dal richiedente siano idonee a “*sostenere che il suo brevetto è stato violato o sta per esserlo*”, e in questo modo definisce la soglia probatoria minima che deve essere soddisfatta per accordare la tutela prevista dall'art. 60 UPCA. Il ricorrente deve presentare al Tribunale elementi di prova sufficienti a verificare la coerenza logico fattuale della prospettazione: la tesi della lamentata contraffazione deve risultare adeguatamente supportata e al contempo credibile e quindi, in quanto tale, del tutto verosimile sul piano logico fattuale. Il tutto in una prospettiva *ex ante*, ovvero ricondotta al momento iniziale in cui il Tribunale procede all'esame della richiesta.

Tale ricostruzione interpretativa è del tutto rispondente alla natura del diritto protetto, trattandosi di un diritto processuale alla prova.

Il Tribunale non è quindi tenuto a svolgere una valutazione prognostica o probabilistica dell'effettiva sussistenza della violazione (in questo senso v. UPC CFI n. 142/2025, Divisione Locale di Mannheim, 3 marzo 2025), che è invece certamente necessaria ai fini dell'adozione di altre misure cautelari e urgenti che garantiscono la tutela del diritto sostanziale del titolare del brevetto.

In applicazione di questi principi interpretativi, il Tribunale ritiene che il ricorrente abbia fornito elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo brevetto sia stato violato, avuto riguardo al momento della presentazione della domanda.

Come già evidenziato sopra, 3V Sigma ha allegato al ricorso i risultati di alcune analisi chimiche di un campione del Prodotto, svolte da un laboratorio indipendente con l'utilizzo di metodi comunemente applicati per l'identificazione delle componenti di un composto chimico e i cui risultati sono generalmente riconosciuti attendibili. L'esito delle analisi ha confermato che nel Prodotto sono presenti elementi recanti una massa esatta corrispondente a quella delle dime-rammidi E e F, con conseguente verosimile riproduzione della soluzione tecnica rivendicata dai brevetti EP'812 ed EP'426.

Gli elementi probatori allegati appaiono quindi idonei a supportare la tesi della contraffazione, rendendola coerente e credibile, in una prospettiva *ex ante*, al solo e limitato fine di accordare la tutela del diritto alla prova. Nel successivo giudizio merito, quale sede allo scopo deputata, si procederà invece a una compiuta verifica del fondamento della tesi del ricorrente, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, con ampia possibilità per AGA e ACEF di sottoporre all'attenzione del Tribunale gli esiti delle controanalisi svolte su loro incarico.

3. Mancanza del requisito dell'urgenza

I convenuti non hanno svolto alcuna contestazione con riguardo alla sussistenza del requisito della *urgency of the action*, previsto dalla rule 194.2(a) RoP. In questa accezione, l'*urgency* è uno dei tre elementi che il Tribunale può prendere in considerazione per modulare la scelta discrezionale di emettere (o meno) un ordine di protezione delle prove senza la preventiva instaurazione del contraddittorio nei confronti del convenuto.

AGA e ACEF hanno invece lamentato il colpevole ritardo di 3V Sigma nella presentazione del ricorso iniziale, considerato che il Prodotto era offerto su mercato da ACEF già dal gennaio 2023.

Sul punto la Corte d'Appello del Tribunale Unificato dei Brevetti ha chiarito quanto segue:

“It is necessary to distinguish between the assessment of urgency in the context of an application for preserving evidence (rule 194.2(a) RoP) and the assessment of urgency in the context of an application for provisional measures (rule 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 (rule 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” (v. UPC CoA n. 327/2025, 15.7.2025).

Nel caso di specie, non è quindi neppure configurabile un dovere del ricorrente di assumere iniziative tempestive rispetto alla conoscenza di possibili condotte contraffattorie dei convenuti. In aggiunta, il Tribunale osserva che l'urgenza di provvedere, intesa in un'accezione più ampia ed estesa rispetto a quanto dedotto dai convenuti, è stata debitamente valutata nell'ordinanza impugnata, anche sotto altri due profili ugualmente rilevanti, ovvero la necessità dell'adozione delle misure richieste (rule 192.2(c) RoP) e la sussistenza di un rischio concreto di distruzione delle prove (rule 197.2).

Sotto il primo profilo, occorre ribadire che è stata autorizzata l'acquisizione di un campione del Prodotto per garantire con assoluta certezza l'effettiva origine del campione stesso e la sua

integrità ai fini di eventuali analisi, con conservazione a cura di un custode, sotto la sua diretta responsabilità.

Quanto al rischio concreto di distruzione delle prove, è sufficiente ribadire che i documenti tecnici in formato digitale sono - per loro natura intrinseca - esposti al rischio di cancellazione o alterazione nella eventualità in cui la parte che ne ha la diretta disponibilità sia preventivamente avvisata della necessità di procedere a una loro selezione ed acquisizione in copia.

4. La richiesta svolta in via subordinata dai convenuti

In via subordinata rispetto alla revoca integrale dell'ordine di protezione delle prove, AGA e ACEF hanno chiesto di confermarlo soltanto nella parte in cui ha disposto l'acquisizione di un campione di Prodotto, con restituzione di tutte le altre prove raccolte all'esito dell'esecuzione della misura.

L'unico motivo posto a supporto di tale richiesta è rappresentato dalla esigenza di proteggere le informazioni riservate contenute in questi documenti.

L'interesse dei convenuti alla protezione delle informazioni riservate è già stato debitamente considerato e tutelato con l'introduzione di uno specifico confidentiality regime, come stabilito dall'ordinanza del judge rapporteur del 23.9.2025, che non è stata impugnata da nessuna delle parti in causa.

5. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, tutti i motivi della request of review proposta da AGA e ACEF risultano infondati, con conseguente integrale rigetto della richiesta di riesame dell'ordine di protezione delle prove del 19.5.2025.

Ai sensi degli artt. 73.2(a) e 60 UPCA, e delle rules 220.1(c) e 224.2(b) RoP, la parte soccombenente può proporre appello contro la presente ordinanza nel termine di 15 giorni dalla sua notifica.

La decisione sulle spese di lite del presente procedimento è rimessa all'eventuale successivo giudizio di merito.

ORDINANZA

Il Tribunale Unificato dei Brevetti - Tribunale di Primo grado - Divisione Locale di Milano:

- respinge la richiesta svolta da A.G.A. s.r.l. e da Azienda Chimica e Farmaceutica s.r.l. - A.C.E.F. s.r.l di autorizzare il deposito della relazione tecnica dell'Università degli Studi di Milano e dei suoi allegati;
- respinge la richiesta di riesame dell'ordine di protezione delle prove del 19.5.2025;
- dà atto che le spese del presente procedimento saranno regolate nel giudizio di merito;

- dà atto che le parti possono presentare appello entro quindici giorni dalla notifica di questa ordinanza ai sensi degli artt. 60 e 73.2(a) UPCA e delle rules 220.1(c) e 224.2(b) RoP.

Milano, 4 dicembre 2025.

Pierluigi Perrotti

presiding judge e judge rapporteur

Alima Zana

giudice qualificato sotto il profilo giuridico

Samuel Granata

giudice qualificato sotto il profilo giuridico

for the Deputy Registrar