



Riferimento n.
UPC_CoA_12/2025
APL_366/2025

DECISIONE
della Corte d'appello del Tribunale unificato dei brevetti
del 9 dicembre 2025
sulla concessione del risarcimento dei danni e delle spese

NOTE

- (i) Ai sensi dell'articolo 68(1) Accordo TUB, la Corte, su richiesta della parte lesa, ordina al contraffattore che, consapevolmente o con ragionevoli motivi per saperlo, ha commesso una violazione di brevetto, di risarcire alla parte lesa i danni adeguati al pregiudizio effettivamente subito da tale parte a causa della violazione.
- (ii) Essendo un operatore attivo nel settore, ci si poteva ragionevolmente aspettare che il ricorrente monitorasse il panorama dei brevetti prima di esporre il proprio prodotto sul mercato e avrebbe dovuto avere motivi ragionevoli per conoscere l'esistenza del brevetto oggetto della controversia e la natura illecita della forma di realizzazione contestata. La mancata osservanza di tale obbligo costituisce quantomeno una negligenza, per cui nella fattispecie si applica la disposizione dell'articolo 68 (1) Accordo TUB.
- (iii) Nel determinare il risarcimento dei danni, la Corte tiene conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il lucro cessante, subite dalla parte lesa, gli eventuali profitti ingiusti realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi dai fattori economici, quali il pregiudizio morale causato alla parte lesa dalla violazione (articolo 68 (3)(a) Accordo TUB).
- (iv) Le argomentazioni del convenuto in merito al danno alla reputazione si basano principalmente su affermazioni generiche, che non sono sufficienti a dimostrare un danno alla reputazione dell'immagine del convenuto dovuto alla violazione rappresentata dalla realizzazione contestata mediante la sua presentazione in una fiera commerciale.
- (v) Nessuna delle prove aggiuntive conferma l'esistenza di un pregiudizio morale causato al convenuto. Esse indicano semplicemente che il ricorrente era presente a una fiera commerciale e spiegano il funzionamento della realizzazione contestata. Tuttavia, non forniscono informazioni relative al danno reputazionale subito dal convenuto.

PAROLE CHIAVE

Condanna al risarcimento dei danni; conoscenza; pregiudizio morale; spese. Articoli 68 e 69 dell'Accordo TUB.

RICORRENTE (CONVENUTO 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 Sachin Apparel Park SEZ, 394230, Sachin, Surat, Gujarat, India (di seguito denominata "**Bhagat**"),
rappresentata dall'avvocato Peter FitzPatrick, Powell Gilbert (Europe) LLP e altri rappresentanti dello stesso studio legale

CONVENUTO (RICORRENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO)

Oerlikon Textile GmbH & Co KG, Leverkusener Strasse 65, 42897, Remscheid, Germania
(di seguito denominata "Oerlikon"),
rappresentata dall'avvocata Stefania Bergia, Simmons & Simmons, e da altri rappresentanti dello stesso studio legale

BREVETTO IN QUESTIONE

EP 2 145 848

LINGUA DEL PROCEDIMENTO

Italiano (lingua dell'udienza orale del 14 novembre 2025: inglese)

COLLEGIO E GIUDICI DECISORI

Collegio 1b

Klaus Grabinski, Presidente della Corte d'appello

Emmanuel Gougé, Giudice qualificato sotto il profilo giuridico e giudice relatore

Emanuela Germano, Giudice qualificato sotto il profilo giuridico

Giorgio Checcacci, Giudice qualificato sotto il profilo tecnico

Stefan Wilhelm, Giudice qualificato sotto il profilo tecnico

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

PROCEDIMENTO ORALE

14 novembre 2025, in videoconferenza, ai sensi della regola 112.3 (c), del regolamento di procedura (RdP).

FATTI E RICHIESTE DELLE PARTI

1. Oerlikon è il titolare registrato del brevetto EP 2145848 con effetto unitario su un macchinario per la testurizzazione a falsa torsione, depositato il 23 gennaio 2009 con rivendicazione di priorità del 19 luglio 2008 (di seguito il "Brevetto"). La sua menzione di concessione è stata pubblicata il 26 ottobre 2011.

Il procedimento di primo grado

2. Il 13 giugno 2023 Oerlikon ha presentato una richiesta di conservazione delle prove ai sensi della regola 192 RdP alla Divisione locale di Milano del tribunale di primo grado del tribunale unificato dei brevetti (di seguito "DL Milano"), sostenendo che Bhagat stava esponendo, alla fiera ITMA di Rho (Milano), un macchinario per la strutturazione/testurizzazione (di seguito "la realizzazione contestata") che violava il Brevetto, a seguito della quale la DL Milano ha ordinato una conservazione ex parte delle prove (Ordinanza del 14 giugno 2023, ORD_500982/2023).
3. Il 12 luglio 2023 Oerlikon ha presentato un'azione contro Bhagat dinanzi alla DL Milano per violazione del Brevetto, chiedendo tra l'altro al tribunale di dichiarare che la realizzazione contestata viola il Brevetto, di vietare la prosecuzione della violazione, di ordinare il ritiro di tutti i prodotti contraffatti dai canali commerciali,

la pubblicazione della decisione, il pagamento di una penale ricorrente pari a 12.000 euro in caso di inosservanza dell'ingiunzione, un risarcimento provvisorio pari a 100.000 euro, e inoltre la fissazione del valore della causa a 750.000 euro e l'ingiunzione a Bhagat di sostenere le spese processuali.

4. Bhagat non ha negato la violazione né contestato la validità del Brevetto, ma ha negato che Oerlikon avesse subito alcun danno. Ha chiesto al tribunale di fissare il valore del procedimento al limite inferiore della scala dei massimali per le spese recuperabili, di decidere che non è necessario ordinare il risarcimento dei danni ai sensi della regola 118.1 RdP, di respingere la richiesta di risarcimento provvisorio di Oerlikon e di ordinare che ciascuna parte sostenga le proprie spese o, in subordine, di fissare tali spese al minimo possibile. Durante l'udienza orale, Bhagat ha chiesto la sospensione del procedimento ai sensi della regola 295(m) RdP, in attesa dell'esito di un procedimento parallelo dinanzi al tribunale unificato dei brevetti, nel quale Bhagat non era parte in causa, relativo a una domanda riconvenzionale di revoca del Brevetto (UPC_CFI_596363/2023, di seguito il "Procedimento parallelo di validità"), che è stata successivamente ritirata (cfr. la decisione della DL Milano del 9 settembre 2025, che accoglie il ritiro ai sensi della regola 265 RdP, ORD_36456/2025, di seguito la "Decisione di ritiro del procedimento parallelo di validità").
5. Il 4 novembre 2024 la DL Milano ha respinto la richiesta di sospensione del procedimento e ha considerato, nell'esercizio del proprio potere discrezionale ai sensi della regola 295(m) RdP, che Bhagat non aveva contestato la validità del Brevetto, cosicché la dichiarazione relativa alla validità del Brevetto deve essere considerata vera tra le parti ai sensi della regola 171(2) RdP, e che Bhagat non era intervenuta nel procedimento parallelo di validità.
6. La DL Milano ha ritenuto Bhagat responsabile della violazione del Brevetto a seguito della promozione e dell'offerta al pubblico di un macchinario per la strutturazione/testurizzazione esposto alla fiera ITMA nel giugno 2023 a Milano, ha vietato a Bhagat di vendere, commercializzare e promuovere il macchinario con una penale ricorrente di 12.000 euro in caso di inadempienza, ha concesso a Oerlikon un risarcimento provvisorio di 15.000 euro a seguito del danno reputazionale arrecato all'immagine di Oerlikon, ha fissato il valore della controversia a 750.000 euro e ha condannato Bhagat a sostenere l'80% delle spese processuali (decisione impugnata del 4 novembre 2024, ORD_598484/2023). Ha inoltre condannato Bhagat a pagare le spese processuali a Oerlikon per un importo di 77.064,65 euro entro un mese dalla notifica della decisione sulle spese (decisione sulle spese della DL Milano del 9 maggio 2025, ORD_22179/2025).

Il procedimento di appello

7. Il 6 gennaio 2025 Bhagat ha presentato ricorso contro la decisione impugnata.
8. Su richiesta di Oerlikon, la Corte ha ordinato a Bhagat di versare una cauzione per le spese pari a 19.000 euro (ordinanza CoA del 30 ottobre 2025), che Bhagat ha versato prima dell'udienza orale.

Richieste e osservazioni di Bhagat

9. Nella memoria di motivazione del ricorso depositata il 4 marzo 2025, prima della decisione di ritiro del procedimento parallelo di validità della DL Milano, Bhagat ha chiesto alla Corte d'appello di:
 - (a) revocare la decisione del tribunale di primo grado che respingeva la richiesta di Bhagat di sospendere il procedimento in attesa dell'esito del procedimento di validità parallelo e ordinare la sospensione dell'attuale azione per violazione ai sensi della regola 295(m) RdP in attesa dell'esito del procedimento di validità parallelo;
 - (b) nel caso in cui, a seguito del procedimento di validità parallelo, il brevetto fosse stato revocato, annullare la decisione impugnata e respingere la domanda di Oerlikon nei confronti di Bhagat;
 - (c) nel caso in cui, la sospensione richiesta non fosse concessa, o se la sospensione fosse concessa e il brevetto fosse infine confermato come valido:

- i. revocare la decisione del tribunale di primo grado di fissare il valore del procedimento a 750.000 euro e fissarlo invece nella fascia più bassa (ossia fino a 250.000 euro compresi) e, di conseguenza, applicare il massimale più basso possibile per le spese recuperabili;
 - ii. annullare la decisione del tribunale di primo grado di concedere un risarcimento provvisorio a Oerlikon ai sensi della regola 119 RdP e ordinare invece che non vi sia alcun risarcimento provvisorio e decidere che non è necessario ordinare alcun risarcimento ai sensi della regola 118.1 RdP; e
 - iii. revocare la decisione del tribunale di primo grado secondo cui le spese di Oerlikon devono essere compensate per il 20%, mentre il restante 80% deve essere sostenuto da Bhagat, e ordinare invece, ai sensi della regola 118.5 RdP, che le spese siano addebitate interamente ed esclusivamente alla parte che le ha sostenute, o in via subordinata ordinare che Bhagat paghi una percentuale inferiore delle spese.
- (d) In ogni caso, ordinare a Oerlikon di pagare le spese di Bhagat nel procedimento di appello.

10. All'udienza, Bhagat ha dichiarato di rinunciare alle richieste relative alla sospensione del procedimento (richieste (a) e (b)) e al valore del procedimento in primo grado (richiesta (c)(i)), cosa alla quale Oerlikon non ha obiettato, salvo che il ritiro di tali richieste venga preso in considerazione nella decisione sulle spese.
11. Per quanto riguarda le restanti richieste, Bhagat sostiene che non è stato causato alcun danno a Oerlikon, poiché l'unica violazione è stata l'esposizione della realizzazione contestata alla fiera ITMA e Oerlikon non ha fornito alcuna prova di danni, siano essi finanziari, reputazionali o di altra natura. Poiché Bhagat non era a conoscenza né aveva motivo di essere a conoscenza della violazione, il tribunale può solo ordinare il recupero dei profitti o il pagamento di un risarcimento ai sensi dell'art. 68(4) dell'Accordo TUB. Poiché Bhagat non ha generato alcun profitto a seguito dell'esposizione della realizzazione contestata e poiché non sussiste alcun fondamento per il risarcimento, non vi è motivo di concedere danni o risarcimenti a Oerlikon ai sensi della regola 118.1 RdP, né alcun ulteriore motivo per ordinare un risarcimento provvisorio ai sensi della regola 119 RdP.
12. Per quanto riguarda le spese, Bhagat sostiene che il tribunale di primo grado avrebbe dovuto tenere debitamente conto degli sforzi compiuti da Bhagat per risolvere la controversia e che, in ogni caso, sia a suo carico una parte minore delle spese.

Richieste e argomentazioni di Oerlikon

13. Nella sua memoria di replica depositata il 4 giugno 2025, Oerlikon chiede alla Corte d'appello di respingere le richieste di Bhagat, di confermare la decisione impugnata e di condannare Bhagat al pagamento delle spese del procedimento d'appello.
14. Oerlikon condivide in tutti i suoi aspetti il ragionamento della DL Milano.
15. Per quanto riguarda il risarcimento dei danni, Oerlikon sostiene che l'esistenza del danno (l'esposizione della realizzazione contestata) e il pregiudizio alla reputazione subito da Oerlikon a causa dell'esposizione del macchinario contestato da parte di Bhagat alla fiera ITMA di Rho, che è la fiera più importante al mondo nel settore, organizzata solo ogni quattro anni, della durata di sette giorni, con la partecipazione di oltre 1.600 espositori provenienti da 44 paesi e più di 100.000 visitatori, è una giustificazione sufficiente per la concessione di un risarcimento provvisorio, ai sensi della regola 119 RdP, per un importo di 15.000 euro.
16. Per quanto riguarda i costi, Oerlikon afferma che, in una corrispondenza tra le parti volta a risolvere la controversia avviata con una lettera di Bhagat del 24 luglio 2023, Bhagat si è limitata a offrire solo impegni piuttosto generici senza possibili sanzioni a garanzia degli impegni e ha rifiutato di rimborsare a Oerlikon le spese legali sostenute e che solo il 27 ottobre 2023 Bhagat si è impegnata per la prima volta a non violare il Brevetto, senza tuttavia impegnarsi a pagare sanzioni e a rimborsare le spese legali. Oerlikon sostiene inoltre che Bhagat avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'esistenza del brevetto e che, in ogni caso, il suo comportamento costituisce quantomeno una grave negligenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

17. La Corte d'appello deciderà sulle richieste di Bhagat che non sono state abbandonate, vale a dire sul risarcimento dei danni, sulla parte delle spese che Bhagat dovrà sostenere nel procedimento dinanzi al tribunale di primo grado e sulle spese del procedimento d'appello.

Risarcimento danni

18. Il risarcimento dei danni è disciplinato dall'articolo 68 dell'Accordo TUB che, in attuazione dell'articolo 13 della direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (2004/48/CE), distingue tra le situazioni in cui l'autore della violazione sapeva o aveva ragionevoli motivi per sapere che stava commettendo un'attività di violazione di brevetto (articolo 68, paragrafi da 1 a 3, Accordo TUB) e le situazioni in cui il contraffattore non era consapevole, né aveva ragionevoli motivi per sapere, di essere coinvolto in un'attività di contraffazione (art. 68 (4), Accordo TUB).
19. Ai sensi dell'articolo 68 (1) Accordo TUB, il tribunale, su richiesta della parte lesa, ordina al contraffattore che ha consapevolmente, o con ragionevoli motivi per saperlo, commesso un'attività di contraffazione di brevetto, di risarcire alla parte lesa i danni adeguati al pregiudizio effettivamente subito da tale parte a causa della contraffazione.
20. Nel determinare il risarcimento dei danni, la Corte tiene conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il lucro cessante, subite dalla parte lesa, gli eventuali profitti ingiusti realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi dai fattori economici, quali il pregiudizio morale causato alla parte lesa dalla violazione (art. 68(3)(a) Accordo TUB) o, in alternativa, può decidere di fissare il risarcimento in misura forfettaria a determinate condizioni (art. 68(3)(b) Accordo TUB).
21. Qualora il contraffattore non abbia consapevolmente, o con ragionevoli motivi per saperlo, intrapreso l'attività di contraffazione, il tribunale può ordinare il recupero dei profitti o il pagamento di un risarcimento (art. 68(4) Accordo TUB).
22. Sebbene non sia contestato tra le parti che l'esposizione della forma di realizzazione contestata durante la fiera ITMA nel giugno 2023 abbia violato il Brevetto, né che Oerlikon non abbia fornito prove di conseguenze economiche negative, quali il mancato guadagno subito da Oerlikon o i profitti ingiusti realizzati da Bhagat a seguito di detta esposizione, le parti sono in disaccordo sulla concessione del risarcimento dei danni derivanti dal presunto pregiudizio morale causato a Oerlikon dalla violazione ai sensi dell'art. 68(3)(a) Accordo TUB).

Conoscenza della violazione

23. Bhagat contesta di essere stata a conoscenza o di aver avuto ragionevoli motivi per sapere che l'esposizione della realizzazione contestata alla fiera ITMA costituisca una violazione e sostiene che, considerando che l'art. 68 (3)(a) Accordo TUB si applica solo alle situazioni in cui il trasgressore era a conoscenza o aveva motivi ragionevoli per essere a conoscenza della violazione, l'eventuale pregiudizio morale causato a Oerlikon non deve essere preso in considerazione.
24. Bhagat si presenta tuttavia come uno dei principali produttori internazionali di macchine per la testurizzazione e l'avvolgimento (cfr. il comunicato stampa pubblicato sulla rivista Textile Insights del 13 luglio 2023, citato nella prova n. 20 di Oerlikon) ed è un concorrente diretto di Oerlikon nel settore delle macchine tessili. Ha partecipato attivamente alla fiera ITMA, che Bhagat non nega essere la più importante fiera mondiale delle macchine tessili, ed ha esposto un macchinario tessile di notevoli dimensioni (la realizzazione contestata).
25. Ne consegue che, essendo un operatore attivo nel settore, ci si poteva ragionevolmente aspettare che il ricorrente monitorasse il panorama dei brevetti prima di esporre il proprio prodotto sul mercato e avrebbe dovuto avere motivi ragionevoli per conoscere l'esistenza del brevetto oggetto della controversia e la natura

illecita della forma di realizzazione contestata. La mancata osservanza di tale obbligo costituisce quantomeno una negligenza, per cui alla fattispecie si applica la disposizione dell'articolo 68 (1) Accordo TUB.

Pregiudizio morale

26. Bhagat contesta inoltre, in assenza di prove presentate da Oerlikon, l'esistenza di un danno alla reputazione che comporti un pregiudizio morale di cui il tribunale debba tenere conto nel determinare il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 68(3)(a) Accordo TUB.
27. Le argomentazioni di Oerlikon sul danno alla reputazione si basano principalmente su dichiarazioni generali rese dal Managing Partner del Bhagat Group e pubblicate in un articolo del 13 luglio 2023 intitolato "Bhagat Group Receives Strong International Interest At ITMA" pubblicato in una rivista online con estensione di dominio indiana (succitata prova n. 20 di Oerlikon), e in particolare sulle seguenti affermazioni: "Bhagat Group, produttore leader di macchine per la testurizzazione e l'avvolgimento, ha ricevuto un'ottima risposta alla fiera ITMA 2023"; "Gli acquirenti hanno mostrato un sincero apprezzamento per i nostri prodotti e hanno espresso un forte desiderio di collaborare con noi. Abbiamo ricevuto una risposta sostanziale e numerose richieste di informazioni durante la fiera; tuttavia, siamo attualmente in fase di finalizzazione degli ordini"; "Il successo di Bhagat Group all'ITMA 2023 è evidente dalla risposta positiva e dall'interesse dimostrato dagli acquirenti internazionali". Tali dichiarazioni rimangono tuttavia di natura generale e, contrariamente a quanto affermato da Oerlikon, non sono sufficienti a dimostrare un danno alla reputazione dell'immagine di Oerlikon dovuto alla violazione rappresentata dalla realizzazione contestata mediante la sua presentazione alla fiera ITMA 2023.
28. Durante l'udienza orale, Oerlikon ha fatto riferimento per la prima volta ad ulteriori prove che aveva già depositato nel procedimento dinanzi al tribunale di primo grado al fine di sostenere le sue argomentazioni sul pregiudizio morale, tra cui una scheda con codice QR esposta alla fiera ITMA (prova n. 11.6 di Oerlikon), un video di un macchinario corrispondente alla realizzazione contestata (prova n. 11.7 di Oerlikon) e la relazione tecnica del 14 giugno 2023, redatta dall'esperto nominato dal tribunale a seguito dell'ordinanza di conservazione delle prove emessa dalla DL Milano.
29. Indipendentemente dal fatto che Oerlikon abbia il diritto, per la prima volta nell'udienza orale del procedimento di appello, di fare affidamento su prove che non erano state discusse in precedenza tra le parti in relazione alla richiesta di risarcimento di Oerlikon per danni alla reputazione, le ulteriori prove citate da Oerlikon durante l'udienza orale non modificano la conclusione che Oerlikon non riesca a dimostrare di aver subito un pregiudizio morale a seguito dell'esposizione della realizzazione contestata.
30. Nessuna di queste prove aggiuntive conferma l'esistenza di un pregiudizio morale causato a Oerlikon. Esse indicano semplicemente che Bhagat era presente alla fiera ITMA e spiegano il funzionamento della realizzazione contestata. Tuttavia, non forniscono informazioni relative al danno alla reputazione subito da Oerlikon.

Spese

Spese nel procedimento dinanzi al tribunale di primo grado

31. Per quanto riguarda le spese del procedimento di primo grado e la decisione che Bhagat debba sostenere l'80% delle spese, la decisione del tribunale di primo grado non dovrebbe essere annullata alla luce delle ragioni addotte nel ricorso.
32. Ai sensi dell'articolo 69 (1) Accordo TUB, le spese legali e le altre spese ragionevoli e proporzionate sostenute dalla parte vittoriosa sono, di norma, a carico della parte soccombente. Sono previste eccezioni qualora l'equità richieda una diversa ripartizione delle spese, in particolare quando una parte ottiene solo un successo parziale

o in circostanze eccezionali (articolo 69(2) Accordo TUB) e quando una parte ha causato spese inutili alla Corte o a un'altra parte (articolo 69(3) Accordo TUB).

33. Un'eccezione alla regola generale di cui all'articolo 69(3) Accordo TUB può applicarsi se il ricorrente avvia un procedimento senza aver prima inviato una lettera di diffida e il convenuto presenta un impegno di cessazione e astensione immediatamente all'inizio del procedimento. In tale situazione, può essere giustificato condannare al pagamento delle spese al convenuto per motivi di equità, in particolare perché l'attore ha causato spese inutili al convenuto e alla Corte (CoA 2/2024, Meril contro Edwards, 4 ottobre 2024, paragrafo 15).
34. Contrariamente a quanto sostenuto da Bhagat, Oerlikon non ha tuttavia causato costi inutili a Bhagat. Considerando l'urgenza e il tempo limitato - sette giorni - della fiera ITMA e senza avere prove sufficienti per dimostrare una violazione di brevetto, Oerlikon non può essere biasimata, come sostenuto da Bhagat, per non aver inviato una lettera di diffida a Bhagat prima di presentare una richiesta di conservazione delle prove ai sensi della regola 192 RoP.
35. Anche l'ulteriore argomentazione di Bhagat secondo cui se Oerlikon «avesse tentato di cercare una soluzione amichevole prima di adire il tribunale, il presente procedimento e tutti i relativi costi sarebbero stati evitati» (Motivi di ricorso, paragrafo 84) non è fondata. Sebbene la ricerca di prove alla fiera ITMA abbia avuto luogo il 14 giugno 2023, solo sei settimane dopo, il 24 luglio 2023, Bhagat ha contattato Oerlikon con un primo e solamente generico impegno a non fabbricare e/o vendere il macchinario tessile contraffatto nei territori in cui il brevetto è in vigore, senza alcun obbligo di pagare sanzioni in caso di mancato rispetto dell'impegno, mentre Oerlikon, in conformità con i tempi previsti dalla regola 198 RdP per l'avvio del procedimento nel merito a seguito di un'ordinanza di conservazione delle prove, aveva già presentato la sua domanda giudiziale il 12 luglio 2023.
36. È solo il 27 ottobre 2023 che Bhagat ha assunto un impegno più specifico, per la durata del brevetto, pur senza impegnarsi a pagare alcuna penale in caso di inadempimento.
37. Ne consegue che la Corte d'appello non ritiene che il tribunale di primo grado abbia commesso alcun errore nell'esercizio del proprio potere discrezionale nell'attribuzione delle spese e non vede alcun motivo per ridurre le spese a carico di Bhagat nel procedimento dinanzi al tribunale di primo grado.

Spese e valore del procedimento in appello

38. In appello, Bhagat ha ottenuto la revoca della decisione del tribunale di primo grado in merito al risarcimento dei danni, ma non ha avuto successo per quanto riguarda le altre richieste.
39. Considerando che Bhagat ha avuto successo solo in parte nel suo ricorso e che ha ritirato le sue richieste relative alla sospensione del procedimento e al valore del procedimento in primo grado solo nella fase dell'udienza orale, mentre Oerlikon non ha ottenuto il risarcimento dei danni nel procedimento di appello, la Corte d'appello ordina ai sensi dell'art. 69(2) UPCA, che le spese siano ripartite secondo equità e che, nel procedimento di appello, Bhagat sostenga l'80% delle spese di Oerlikon e Oerlikon sostenga il 20% delle spese di Bhagat e delle spese processuali.
40. Per quanto riguarda il valore della causa, fissato dal Tribunale di primo grado a 750.000 EUR, considerando che l'ingiunzione non è più oggetto di controversia nell'appello e che la questione controversa nel procedimento di appello è stata limitata alla determinazione del risarcimento danni di (solo) 15.000 euro (anziché 100.000 euro come richiesto da Oerlikon nel procedimento di primo grado) e delle spese, esso sarà fissato al limite inferiore

della scala dei massimali per le spese recuperabili, fino a 250.000 euro.

DECISIONE

La Corte d'appello decide che

- (i) il paragrafo 4 della parte operativa della decisione del tribunale di primo grado, della Divisione locale di Milano, del 4 novembre 2024 è annullato e la richiesta di risarcimento danni provvisori presentata da Oerlikon è respinta;
- (ii) su tutti gli altri punti il ricorso è respinto;
- (iii) Bhagat è obbligata a sostenere l'80% delle spese sostenute da Oerlikon nel procedimento di appello;
- (iv) Oerlikon deve sostenere il 20% delle spese di Bhagat nel procedimento di appello.

La presente decisione è stata emessa il 9 dicembre 2025.

Klaus Grabinski
Presidente della Corte d'appello

Emmanuel Gougé
Giudice qualificato sotto il profilo giuridico e giudice relatore

Emanuela Germano
Giudice qualificato

Giorgio Checcacci,
Giudice qualificato sotto il profilo tecnico

Stefan Wilhelm
Giudice qualificato sotto il profilo tecnico