

**UPC CFI n. 770/2024, n. 556/2025
ordinanza
depositata il 13.2.2026**

ATTORE

Pirelli Tyre s.p.a. ('Pirelli')

CONVENUTO

Sichuan Yuanxing Rubber Co., ltd. ('SYR')

ORGANO DECIDENTE

presiding judge e judge-rapporteur Pierluigi Perrotti

LINGUA DEL PROCEDIMENTO

Italiano

ORDINANZA

Ai sensi della R. 105.5 RoP, il judge-rapporteur emette un'ordinanza con le decisioni adottate all'esito della interim conference.

Nel caso di specie, l'interim conference si è svolta mediante collegamento da remoto con la piattaforma Webex in data 11.2.2026, a partire dalle ore 11, ed è stata audio registrata, in conformità alle previsioni della R. 106 RoP.

Le parti hanno concordato sui principali argomenti da discutere nella interim conference, come precedentemente individuati dal judge-rapporteur con ordinanza del 23.1.2026.

Queste sono le decisioni del judge-rapporteur sulle questioni discusse durante l'interim conference.

Il judge-rapporteur dà atto che SYR ha depositato in data 3.2.2026 le sue note di commento all'ordinanza del 23.1.2026, in ritardo di un giorno rispetto al termine prestabilito del 2.2.2026. La difesa di Pirelli ha dichiarato di accettare il contraddittorio sul contenuto della nota difensiva di SYR depositata il 3.2.2026.

1. Possibilità per le parti di raggiungere un accordo

La possibilità di un accordo è stata esaminata con le parti, allo stato senza successo. Qualora in futuro dovesse emergere una prospettiva concreta di accordo, il judge-rapporteur ha chiesto alle parti di informare tempestivamente il Tribunale.

2. Eccezione preliminare di SYR di omessa notifica del ricorso cautelare

Alla luce della decisione contenuta nell'ordinanza collegiale del 14.7.2025, SYR ha dichiarato di rinunciare all'eccezione preliminare di omessa notifica del ricorso. Pirelli ha preso atto della rinuncia della controparte.

Il judge-rapporteur a sua volta prende atto e l'eccezione non sarà quindi ulteriormente esaminata dal Tribunale.

3. Ammissibilità delle fotografie 1 - 14 inserite nel doc. 33 di Pirelli e dell'allegato A del doc. 33 di Pirelli.

4. Corrispondenza tra le fotografie 1 - 14 incluse nel doc. 33 di Pirelli e i campioni di pneumatico oggetto del sequestro eseguito il 6.11.2024

5. Necessità e, in caso positivo, modalità di esame in contraddittorio dei campioni di prodotto oggetto di sequestro

SYR ha dichiarato di tenere ferme le eccezioni di (i) inammissibilità delle fotografie 1 - 14 inserite nel doc. 33 di Pirelli e dell'allegato A del doc. 33 di Pirelli, e di (ii) difetto di evidenza di una effettiva corrispondenza tra le fotografie 1 - 14 incluse nel doc. 33 di Pirelli e i campioni di pneumatico oggetto del sequestro eseguito il 6.11.2024, eccezioni entrambe già svolte e illustrate nei propri scritti difensivi. SYR ha ribadito di non avere avuto la possibilità di esaminare i campioni di pneumatico oggetto di sequestro.

Pirelli ha contestato il fondamento delle eccezioni della controparte, sottolineando che le fotografie aggiuntive sono state indicate in replica alle deduzioni del convenuto e devono quindi ritenersi ammissibili, come già rilevato nei propri atti difensivi.

Pirelli ha inoltre dichiarato il suo interesse e la sua piena disponibilità allo svolgimento dell'esame in contraddittorio dei campioni di prodotto oggetto di sequestro, attualmente affidati in custodia a un soggetto terzo, rimettendo al Tribunale ogni valutazione sulla necessità di questo incombente.

Ferme le proprie eccezioni, SYR non si è opposta all'esame in contraddittorio come richiesto dall'attore, sempre che il Tribunale lo ritenga necessario.

Il TQJ Elisabetta Papa ha evidenziato che l'esame completo del campione richiede anche di procedere a un'operazione di taglio per poterne visionare gli strati interni e, in particolare, la struttura di carcassa radiale e le sue caratteristiche. Ha inoltre chiarito che l'operazione richiede strumentazione adeguata ma non dovrebbe essere particolarmente complessa, con conseguente possibilità di eseguirla nel corso della oral hearing.

Alla luce di questo chiarimento, le parti concordano che l'esame in contraddittorio sui campioni di prodotto - ove ritenuto necessario dal Tribunale - si svolga nella oral hearing, procedendo nel corso della stessa con le occorrenti operazioni.

La difesa di Pirelli si è riservata di verificare con il proprio assistito la fattibilità tecnica di questa operazione nel corso della oral hearing. Ove dovesse emergere una difficoltà allo stato non nota, depositerà apposita istanza per lo svolgimento di tale esame in contraddittorio in un'apposita udienza, da svolgersi prima della oral hearing e in presenza del Panel o di uno o più giudici delegati dallo stesso Panel.

Il judge-rapporteur, preso atto di quanto precede, ritenuta la necessità e, in ogni caso, l'opportunità di procedere all'esame in contraddittorio dei campioni di pneumatico oggetto di sequestro, dispone che il custode Ing. Paolo Santonicola proceda entro e non oltre il 30.3.2026, previo appuntamento con i clerks, alla consegna e al deposito di copia integrale del verbale di sequestro eseguito il 6.11.2024 e di tutti gli esemplari di pneumatico oggetto di sequestro, come indicati nel relativo verbale, presso i locali del Sub-Registry della Divisione Locale di Milano, con contestuale redazione e successivo caricamento sul CMS di un verbale di avvenuta consegna.

I campioni di pneumatico così depositati saranno quindi dettagliatamente esaminati nel corso della oral hearing, in contraddittorio tra le parti e alla presenza del Panel, con lo svolgimento nell'ambito della medesima udienza di tutte le operazioni materiali occorrenti alla completa verifica delle loro caratteristiche.

6. *Valore delle azioni proposte dalle parti*

7. *Spese legali*

Le parti hanno concordato sul mantenimento del valore della causa come dichiarato nei rispettivi scritti difensivi

Pertanto, il valore della controversia è stabilito in 500.000 Euro per l'azione di violazione del brevetto e di 500.000 Euro per la domanda riconvenzionale di revoca. Tale determinazione potrà essere riconsiderata dal Panel al termine della oral hearing in sede di decisione nel merito.

In ordine alle spese legali, le parti si riservano di comunicare nel corso della oral hearing il raggiungimento di un eventuale accordo su di un ammontare prestabilito di spese legali da rifondere a cura della parte soccombente, distinto per ciascuna delle due azioni.

8. Preparazione della oral hearing

Si conferma che la oral hearing si terrà in presenza, presso la sede della Divisione Locale di Milano il 14.4.2026, ore 10.

Come già chiarito in precedenza, l'azione di violazione del brevetto e la domanda riconvenzionale di revoca saranno discusse congiuntamente.

Con riguardo all'esame nel corso della oral hearing dei campioni di prodotto sequestrati, si richiama interamente tutto quanto già riportato e stabilito ai precedenti punti 3, 4 e 5.

Le parti sono autorizzate all'utilizzo di slides nel corso della oral hearing al fine di illustrare al meglio il caso, inserendo solo argomenti difensivi già sviluppati e contenuti nelle loro memorie scritte, con il divieto di introdurre nuovi elementi. Le slides devono essere inviate e scambiate tra le parti tramite e-mail, inserendo anche l'indirizzo e-mail della Divisione Locale di Milano contact_milan.loc@unifiedpatentcourt.org, entro e non oltre il 7.4.2026, in modo che le parti e il Tribunale possano prenderne visione in anticipo.

La durata approssimativa della oral hearing sarà di circa 6 ore.

Maggiori dettagli sullo svolgimento della discussione saranno forniti in un secondo momento.

Per qualsiasi esigenza pratica relativa allo svolgimento della oral hearing, le parti sono invitate a contattare tempestivamente i clerks presso il Sub-Registry della Divisione Locale di Milano.

Copia del presente provvedimento deve essere comunicata al custode Ing. Paolo Santonicola, a cura del Sub-Registry.

Milano, 13 febbraio 2026.

Pierluigi Perrotti
presiding judge e judge rapporteur