



Milan Local Division

UPC CFI n. 770/2024, n. 556/2025
ordinanza
depositata il 19.3.2026

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

RIASSUNTO DEI FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 13.2.2026, all'esito della interim conference e preso atto del consenso delle parti sul punto, il Tribunale ha disposto l'esame in contraddittorio dei campioni di pneumatico oggetto di sequestro nel corso della oral hearing, prevenendo lo svolgimento nell'ambito della medesima udienza di tutte le operazioni materiali occorrenti alla completa verifica delle loro caratteristiche ovvero, in particolare, l'esecuzione di un'operazione di taglio per poterne visionare gli strati interni e, in particolare, la struttura di carcassa radiale e le sue caratteristiche.

La difesa di Pirelli si era riservata di verificare con il proprio assistito la fattibilità tecnica di questa operazione nel corso della oral hearing, tenendo conto di eventuali problematiche allo stato non note.

Con istanza depositata il 24.2.2026, Pirelli ha evidenziato l'impossibilità di sezionare i campioni di pneumatici nel corso dell'udienza, essendo necessario che le relative operazioni di taglio siano effettuate da personale specializzato in un ambiente di lavoro sicuro e mediante l'ausilio di apposita strumentazione non trasportabile. Ha quindi offerto di mettere a disposizione un laboratorio dedicato allo svolgimento delle suddette operazioni, con una descrizione dettagliata delle attività occorrenti.

Qualora il Tribunale avesse ritenuto opportuno sezionare i campioni sequestrati, ha chiesto di disporre che le operazioni di sezionatura potessero avvenire presso il laboratorio di Pirelli, con le seguenti modalità:

- esame in contraddittorio sui campioni nel corso della fase di sezionatura dello pneumatico, al fine di ottenerne uno spezzone;
- svolgimento di una seconda fase di messa in evidenza degli strati della struttura interna dello pneumatico, con la messa in sicurezza dello spezzone, alla presenza del solo operatore di Pirelli incaricato, con registrazione video integrale delle attività compiute, con possibilità per la controparte e per il Tribunale di controllare l'esito dell'intera procedura, al termine delle attività.

Il judge-rapporteur ha dato termine al convenuto sino al 2.3.2026 per il deposito di note difensive di commento sulla istanza di Pirelli.

SYR ha depositato le proprie note in data 2.3.2026.

Il convenuto si è opposto allo svolgimento delle operazioni di taglio e sezionatura in difetto di condizioni idonee ad assicurare l'imparzialità dell'accertamento e il rispetto del principio del contraddittorio.

Ha concluso chiedendo il rigetto dell'istanza dell'attore e la conferma dell'esame dei campioni nel corso della oral hearing, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.

Con ordinanza del 3.3.2026 il judge-rapporteur ha convocato le parti a un'udienza di case management, svoltasi in videoconferenza in data 6.3.2026.

Nel corso di tale udienza, Pirelli ha evidenziato che a suo giudizio non era necessario procedere con l'ispezione degli strati interni del prodotto, poiché la presenza di tutte le caratteristiche rivendicate dal brevetto oggetto di causa era già pienamente provata. Ove il Tribunale avesse comunque ritenuto indispensabile procedere in questo senso, ribadiva la propria disponibilità nei termini già indicati nell'istanza del 24.2.2026.

SYR ha preso atto della posizione di Pirelli in ordine alla mancanza di necessità della verifica. Ove il Tribunale avesse ritenuto comunque indispensabile questa indagine tecnica, tutte le operazioni avrebbero dovuto essere compiute in modo da assicurare la pienezza del contraddittorio e la partecipazione del convenuto in ogni fase.

Il judge-rapporteur ha chiarito alle parti la necessità di assicurare il rispetto dei principi di proporzionalità ed efficienza, considerato anche il breve tempo a disposizione in vista della oral hearing fissata per il 14.4.2026. In questa prospettiva, ha quindi invitato le parti a valutare la possibilità di sottoporre al Tribunale entro e non oltre il 13.3.2026 una proposta concordata sulle modalità di svolgimento di un'eventuale indagine tecnica, strutturata in modo tale da garantire il pieno rispetto del principio del contraddittorio, chiarendo al contempo anche l'inquadramento procedurale dell'incombente.

All'esito dell'udienza del 6.3.2026, le parti hanno depositato in data 13.3.2026 un'istanza con un protocollo operativo condiviso, con l'indicazione - anch'essa condivisa - di due nominativi alternativi di esperti per la successiva nomina da parte del Tribunale di un Court expert. SYR ha ribadito di ritenere superflua questa attività istruttoria, come dichiarato anche da Pirelli nel corso dell'udienza del 6.3.2026.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale prende atto delle problematiche tecniche segnalate da Pirelli, che impediscono di procedere al sezionamento e alla spellatura dei campioni di pneumatico nel corso della oral hearing. Prende altresì atto della posizione espressa dall'attore, e condivisa dal convenuto, in ordine alla non necessità di una specifica indagine tecnica avente ad oggetto i campioni di pneumatico in sequestro.

Appare chiaro che le circostanze riferite da Pirelli non consentono l'esame in contraddittorio dei campioni di pneumatico nei termini inizialmente disposti con l'ordinanza del 13.2.2026, ovvero con l'esecuzione di operazioni di sezionamento durante l'udienza.

Da un punto di vista teorico, l'indagine tecnica descritta nel protocollo condiviso potrebbe consentire un esame più accurato dei campioni di pneumatico, in quanto idonea a renderne visibili anche gli strati interni.

I tempi necessari per il suo espletamento appaiono però difficilmente compatibili con il calendario del processo, considerato che la oral hearing è fissata per il 14.4.2026, dovendosi prendere in considerazione anche il tempo occorrente al court expert per la redazione e il deposito del report, come previsto dalle R. 185(4)(f) e/o 201(5)(d) RoP, se e in quanto applicabili. Nel protocollo condiviso dalle parti non vi sono indicazioni precise sui tempi di completamento di tutte le operazioni.

Si deve inoltre aggiungere, come già rilevato sopra, che le parti non ritengono necessario procedere con l'espletamento di un'indagine tecnica, fatte salve le determinazioni del Tribunale sul punto.

In tale particolare contesto processuale, sentito il Panel, il judge-rapporteur ritiene che ogni definitiva determinazione sul punto possa rimanere riservata all'esito della oral hearing, realizzando in questo modo quello che appare il migliore contemperamento tra l'interesse di tutte le parti in causa e i principi generali di efficienza e proporzionalità, in conformità alle previsioni degli Artt. 41(3), 42, 52(1) UPCA, come richiamati nel Preamble (para. 2) delle RoP.

ORDINANZA

Il judge-rapporteur, sentito il Panel, conferma che nel corso della oral hearing avrà luogo l'esame in contraddittorio dei campioni di prodotto sequestrati, senza lo svolgimento delle operazioni di taglio e di sezionamento come in precedenza indicate nell'ordinanza del 13.2.2026; riserva all'esito della oral hearing ogni ulteriore determinazione.

Milano, 19 marzo 2026.

Pierluigi Perrotti
presiding judge e judge rapporteur