



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

**UPC_CFI_703/2025
- UPC_CFI_1757/2025**

**Ordine depositato
Il 16 aprile 2026**

ATTORE

PRNOTH SPA

rappresentata e difesa dagli avvocati Renato Bocca, Stefano Grassini, Camilla Scalvini e con i mandatarî Mauro Eccetto e Angelo Cicchetti,

CONVENUTO

XELOM s.r.l.

rappresentata e difesa da Niccolò Ferretti, Gherardo Piovesana, Sergio Francini, Emanuela Grazia

BREVETTI OGGETTO DI CAUSA

**EP2507436
EP EP1995159**

DECIDING JUDGE

Alima ZANA JUDGE RAPPORTEUR

LINGUA DEL PROCEDIMENTO

Italiano

Le vicende processuali

1. In data 3 aprile 2026, Prinoth spa -attore nel giudizio di merito di contraffazione – ha depositato un’istanza ai sensi della Rule 9.3(a) RoP, al fine di ottenere una proroga di trenta (30) giorni del termine per il deposito del proprio atto, in scadenza il 27 aprile 2026, e così fino al 27 maggio 2026 ai sensi delle rules 9, para 3, e 334 ROP.

2. Instaurato il contraddittorio, Xelom in data 15.4.2026 ha depositato una memoria difensiva autorizzata dal Tribunale, chiedendo il rigetto dell’istanza.

Motivi della decisione

3. Ritiene il Judge rapporteur che l’istanza di Prinoth sia meritevole di accoglimento.

In proposito, è noto il condivisibile indirizzo interpretativo per cui la proroga dei termini processuali previsto dalla ROP 9, para. 3 costituisce uno strumento eccezionale, nell’ambito di un sistema caratterizzato da rigide scansioni processuali (cfr, tra gli altri CD Parigi, 9 febbraio 2024, UPC_CFI_412/2023; LD Düsseldorf. UPC CFI_363/2023; 20.1.2024).

Invero, gli stretti termini processuali previsti dalle ROP assicurano una pluralità di obiettivi, come sottolineato in un precedente dell’Ufficio le cui motivazioni vengono qui succintamente richiamate, ossia:

- (i) la conclusione rapida dei procedimenti (cfr. preambolo 7 del «RoP»);
- (ii) il principio del giusto processo attraverso norme procedurali stabilite ex ante per entrambe le parti;
- (iii) il principio di imparzialità del giudice, compromesso qualora la Corte modificasse modificato arbitrariamente il termine previsto dalla legge a favore di una delle parti;
- (iv) la certezza del diritto che l’atto processuale venga compiuto entro un determinato termine e la fiducia delle parti nel carattere imperativo delle disposizioni in questione. (cfr. Paris CD, 9 Febbraio 2024, UPC_CFI_412/2023).

4. Ciò premesso, lo strumento della proroga del termine consente, in particolari circostanze, di garantire il diritto ad ottenere un equo processo, nel rispetto del principio al contraddittorio, a servizio dei quali il principio di proporzionalità e di flessibilità orientano il potere discrezionale del Tribunale nel case management: tale potere deve essere esercitato *case by case*, tenuto quindi conto delle specifiche circostanze del caso concreto.

5. In particolare, al fine dell’accoglimento del rimedio l’istanza deve essere i) tempestiva, (ii) motivata, (iii) supportata dalla prova dell’impossibilità di rispettare i termini processuali prescritti.

6. Nel caso in esame, ricorrono le condizioni sopra elencate.

In particolare:

(i) quanto alla tempestività, l’istanza è stata depositata in data 3.3.2026, pochi giorni dopo il deposito a cura di controparte (avvenuta in data 26.3.2026) degli scritti difensivi che hanno motivato il ricorso al rimedio di cui alla rule 9 ROP;

(ii) quanto alla motivazione, Prinoth ha sottolineato di avere in data 27 gennaio 2026 depositato:

- un atto contenente la propria “Reply to the Statement of Defence”;
- la propria “defence to the Counterclaim for Revocation”;
- un “Application to Amend the Patents”, nel cui ambito ha formulato, per ipotesi in cui la “Counterclaim for Revocation” fosse accolta, sei proposte di modifica di EP ‘436 e cinque proposte di modifica di EP‘159, condizionando l’esame di ciascuna all’eventuale rigetto della precedente.

Prinoth ha precisato che la convenuta in data 26 marzo 2026 ha depositato un atto (quale “*Rejoinder to the Reply to the Statement of Defence*”, “*Reply to the Defence to the Counterclaim*” e “*Defence to the Application to Amend the Patents*”) ove:

- ✓ rispetto a EP ‘436:
 - ha introdotto 7 nuovi documenti, utilizzandoli per formulare (i) 27 attacchi (su 39) alla prima proposta di modifica delle rivendicazioni originarie; (ii) 49 attacchi (su 54) alla seconda; (iii) 9 (su 15) alla terza; (iv) 9 (su 12) alla quarta e alla quinta; (v) 6 (su 8) alla sesta;
 - ha articolato 3 nuovi attacchi di inventive step alle rivendicazioni originarie, utilizzando un diverso documento come closest prior art, precisando che quello indicato in precedenza sarebbe stato un refuso;
 - ha depositato in totale oltre 150 attacchi tra novità e altezza inventiva rispetto alla main request e alle auxiliary request;
 - ha introdotto difese completamente nuove rispetto alla contraffazione (sempre) delle rivendicazioni originarie.
- ✓ rispetto a ‘EP 159:
 - ha introdotto 2 nuovi documenti non menzionati in precedenza, utilizzandoli come *nuova closest prior art* per articolare non meno di 10 nuovi attacchi di inventive step alla main request, con combinazioni nuove, che presuppongono l’individuazione di un nuovo *starting point* e impongono un’analisi secondo un diverso *problem-solution approach*;
 - ha prodotto un’ulteriore relazione tecnica estremamente corposa (360 pagine).

Ciò premesso, parte attrice ha sottolineato di avere necessità di un termine maggiore dei trenta giorni previsto dalla rule 29, (e) ROP, trattandosi l’atto di controparte, in sostanza, di un nuovo *Counterclaim for revocation*. E ciò a tutela del proprio diritto di difesa, rispetto ad un atto del tutto estraneo al paradigma normativo processuale e contro il principio del front-loaded.

In proposito ritiene il Tribunale che l’istanza sia ampiamente motivata.

(iii)quanto alla prova, l’introduzione un numero davvero considerevole di nuovi argomenti, documenti ed attacchi nell’ultima memoria della convenuta -giungendo ad articolare circa 150 attacchi complessivi di validità, da considerare una quantità eccezionale - evidentemente supporta e motiva la richiesta di proroga di Prinoth.

Per garantire il diritto di difesa e del contraddittorio, che deve essere effettivo e non solo formale, appare dunque necessario concedere a Prinoth spa l’ulteriore termine per il deposito del proprio atto difensivo in scadenza al prossimo 27 aprile 2026.

Del resto, le scelte difensive di Xelom hanno reso prevedibile il ricorso a tale rimedio da parte di Prinoth.

7. Osserva infine il Tribunale che il termine richiesto da Prinoth appare congruo rispetto ai numerosi profili sollevati da controparte, in relazione ai quali deve prendere posizione e che peraltro ha un impatto minimo sulla tempistica complessiva del processo (cfr. Local Division di Düsseldorf, UPC_CFI_336/2024 UPC_CFI_605/2024, 19 .2.2025), non risultando quindi pregiudicato lo scopo della rapida definizione del processo.

Le eccezioni di Xelom

8. Le eccezioni di Xelom dirette al rigetto dell'istanza non sono fondate considerato che:

- è impregiudicata ogni valutazione da parte del Collegio circa la violazione da parte della convenuta del d.c. principio del front-loaded, più volte richiamata dalla giurisprudenza UPC ed anche da questa Sezione Locale, al fine di una corretta dialettica processuale e, dunque, circa la tempestività o meno delle difese di Xelom accusate da Prinoth di tardività. Tale valutazione è riservata alle fasi successive e gioca un ruolo neutro rispetto all'accoglimento dell'istanza di proroga;

-gli indirizzi interpretativi dell'UPC (secondo i quali la proroga non può basarsi sulla sola complessità del procedimento e del numero delle *auxiliary requests* avanzate, giacché i procedimenti brevettuali sono, per loro natura, complessi, tecnici e spesso fondati su pluralità di attacchi, di prove sperimentali e di richieste ausiliarie, che non costituiscono un'anomalia, ma costituiscono lo scenario "normale" che le RoP ha già preso in considerazione) come già sopra sottolineato collocano nell'alveo dell'eccezione la proroga dei tempi processuali, ma non pongono un ostacolo, tout court, all'applicazione del rimedio qui esaminato, tenuto conto delle circostanze eccezionali del caso concreto, all'accoglimento dell'istanza, qui riscontrate;

-seppure la prima e reale causa delle scelte difensive di Xelom qui censurate possano essere conseguenza diretta delle scelte processuali dell'attrice (come l'introduzione delle *auxiliary requests* che avrebbero modificano in modo sostanziale il perimetro tecnico delle rivendicazioni indipendenti rispetto alla versione concessa dei Brevetti) il sindacato compiuto in questa fase dal Tribunale è diretto a verificare se il diritto di difesa e dell'equo processo sia garantito o meno alla parte istante nello specifico segmento del procedimento oggetto di richiesta di proroga;

- la necessità da parte di Xelom di redigere a propria volta le precedenti difese in termini altrettanto stretti (avendo controparte depositato 11 *auxiliary requests*) non preclude l'accoglimento dell'istanza di Prinoth, considerato che la convenuta non ha formulato fino a questo momento alcuna istanza motivata di proroga del termine, che sia stata da questo Ufficio disattesa utilizzando una ratio difforme da quella sopra delineata. Dunque, non vi è alcuna lesione del principio della parità d'armi.

Viste le ROP 9, para 3, e 334

ORDINE

Il Tribunale, nella persona del Judge rapporteur, accorda a Prinoth spa una proroga di trenta (30) giorni del termine per il deposito del proprio atto (attualmente in scadenza il 27 aprile 2026), e così fino al 27 maggio 2026.

Così deciso in Milano, il 16 aprile 2026

Il Judge rapporteur

Alima Zana