



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

**UPC CFI n. 770/2024, n. 556/2025  
DECISIONE  
depositata il 26.5.2026**

HEADNOTES

- 1) Il Tribunale condivide l'orientamento interpretativo espresso dal Board of Appeal dell'EPO (v. Decision T1000/12 del 17 Dicembre 2023, T 412/09 del 09 maggio 2012 *et al*) secondo il quale solo in circostanze eccezionali si può presumere che la documentazione brevettuale rappresenti le conoscenze generali comuni dell'esperto del ramo. Tali circostanze eccezionali si verificano, ad esempio, quando una serie di documenti brevettuali fornisce un quadro coerente del fatto che una particolare procedura tecnica è generalmente nota.  
Nel caso in esame, vi è la prova dell'esistenza di una serie di documenti brevettuali strettamente riferiti al settore specifico degli pneumatici, nei quali viene recepita la medesima tecnica di rappresentazione in piano del disegno battistrada, tale da rappresentare quindi la common general knowledge dell'esperto del ramo.
- 2) Il principio di vicinanza della prova consente la redistribuzione dell'onere della prova nel caso in cui la parte onerata dalla prova abbia fornito forti indizi rispetto al fatto da provare (qui la titolare del brevetto mediante riproduzioni fotografiche dei prodotti della convenuta) e la parte avversaria (qui la convenuta in violazione del brevetto) ha un accesso privilegiato ai documenti e alle informazioni che consentono di accertare in via diretta quel fatto.  
La Corte di Giustizia ha focalizzato l'attenzione su questo punto nei casi in cui il rifiuto opposto dal convenuto di rendere informazioni nella sua diretta disponibilità può compromettere l'effettività del regime probatorio, imponendo al giudice nazionale di valutare l'asimmetria informativa tra le parti (v. Sentenza del 21 luglio 2011, Kelly, C-104/10, punti 38 e ss.).

ATTORE

**PIRELLI TYRE S.P.A.**

viale Piero e Alberto Pirelli 25, 20126, Milano - Italia

rappresentata e difesa da

Avvocati Matteo Orsingher, Davide Graziano e Federica Franchetti, presso *Orsingher Ortu Avvocati Associati*, via Fratelli Gabba n. 3, 20121 - Milano, Italia;

Patent Attorney dott. Antonio Lasca, presso Pirelli Tyre s.p.a.

CONVENUTO

**SICHUAN YUANXING RUBBER CO., LTD.**

Wangye Economic Development Zone, Dayi County, Sichuan - Cina

rappresentata e difesa da

Avvocati Marco F. Francetti e Marina Cristofori, Patent Attorneys ing. Steffen Falk Leikhauf e ing. Fabio di Biase, presso *Jacobacci Avvocati*, via Senato n. 8, 20121 - Milano, Italia

BREVETTO OGGETTO DI CAUSA

EP 3 519 207 B1 (di seguito EP'207) intitolato “*motorcycles tyre*”

ORGANO DECIDENTE

La presente decisione è adottata dal Panel nella seguente composizione

- |   |            |          |  |
|---|------------|----------|--|
| - | Pierluigi  | PERROTTI | presiding judge e judge rapporteur             |
| - | Alima      | ZANA     | giudice qualificato sotto il profilo giuridico |
| - | Marije     | KNIJFF   | giudice qualificato sotto il profilo giuridico |
| - | Elisabetta | PAPA     | giudice qualificato sotto il profilo tecnico   |

LINGUA DEL PROCEDIMENTO

Italiano

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

Azione di violazione di brevetto e domanda riconvenzionale di revoca di brevetto

DATA DELLA ORAL HEARING

14 aprile 2026

### **1. Riassunto dei fatti di causa**

In data 31.10.2024 Pirelli Tyre s.p.a. (di seguito Pirelli) depositava un'applicazione *ex art. 62 UPCA* e R. 206 e ss. RoP.

Esponava di essere titolare del brevetto EP'207, intitolato "*motorcycles tyre*", concesso in data 4.11.2020 in seguito a domanda del 11.9.2017, rivendicante la priorità italiana IT102016000097453 del 28.9.2016, avente ad oggetto uno pneumatico in grado di offrire prestazioni stradali di alto livello e, al contempo, elevate performance fuoristrada. Lo pneumatico era offerto in vendita da Pirelli con il nome commerciale *Scorpion Rally STR* ed era uno dei prodotti di punta dell'intera gamma Pirelli.

Nel periodo 5 - 10.11.2024 era previsto in Rho Fiera (Milano) lo svolgimento dell'Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo e Accessori 2024 (EICMA), il più importante evento fieristico di settore a livello mondiale. Pirelli aveva appreso che sarebbero stati presenti in fiera anche Sichuan Yuanxing Rubber co. ltd. (di seguito SYR) e China Council for the Promotion of International Trade, Automotive sub council (di seguito CCPIT).

SYR aveva pubblicizzato sul suo sito internet *en.heliostyre.com* dei modelli di pneumatico, identificati con i nomi commerciali *HA-51R* e *HA-51F*. Questi prodotti riproducevano tutte le caratteristiche rivendicate nel claim 1 di EP'207.

Concludeva chiedendo nei confronti di SYR e CCPIT l'adozione *inaudita altera parte* dei provvedimenti di inibitoria, sequestro e condanna al pagamento di una somma a titolo provvisorio sulle spese.

Con order n. 59449/2024 del 31.10.2024 il Tribunale comunicava a Pirelli che non intendeva concedere la misura dell'inibitoria *inaudita altera parte* e la invitava a esercitare la facoltà prevista dalla R. 209.4 RoP con possibilità, in via alternativa, di: a) confermare la domanda cautelare limitatamente al sequestro, alla consegna dei beni e alle spese (punti 4 e 5 delle conclusioni rassegnate in ricorso); b) ritirare integralmente la domanda.

Con nota difensiva depositata il 3.11.2024 Pirelli comunicava di confermare la domanda limitatamente al sequestro, alla consegna dei beni e alle spese.

Con ordinanza del 5.11.2024 Il Tribunale autorizzava il sequestro richiesto da Pirelli e ordinava a SYR e CCPIT di consegnare all'ufficiale giudiziario incaricato: (i) tutti gli esemplari di pneumatici recanti la denominazione commerciale *HA-51R* e *HA-51F*, o comunque denominati, sia anteriori che posteriori, in quanto aventi le caratteristiche indicate nella rivendicazione 1 di EP3519207; (ii) tutto il materiale promozionale, pubblicitario o informativo riferito ai predetti pneumatici.

Il provvedimento veniva eseguito il 6.11.2024 presso lo stand fieristico assegnato a SYR e CCPIT, con l'assoggettamento a sequestro di due esemplari di pneumatici e di due scatoloni di dépliant, conservati dal custode designato ing. [REDACTED]

In data 5.12.2024 Pirelli depositava lo statement of claim contro SYR e CCPIT, ribadendo tutte le contestazioni già svolte in sede cautelare.

Lo statement of claim veniva notificato a SYR in data 18.3.2025 e a CCPIT in data 3.6.2025.

In data 3.6.2025 SYR depositava *domanda ai sensi delle rules 9 e 300 RoP*, chiedendo la rimessione in termini al fine di proporre una richiesta di riesame dell'ordinanza di autorizzazione

del sequestro del 5.11.2024, ai sensi della R. 197.3 RoP. Evidenziava che al momento dell'esecuzione del provvedimento la notifica non era stata effettuata secondo le modalità stabilite nell'ordinanza del 5.11.2026. SYR non aveva quindi mai ricevuto copia del ricorso, dei suoi allegati e del provvedimento, né in Fiera né successivamente. Tale omissione aveva determinato una lesione del diritto di difesa, poiché la convenuta era stata privata della possibilità di depositare la richiesta di riesame secondo le modalità e nei termini indicati dal combinato disposto delle R. 212.3, 197.3 e 197.4 RoP.

Con ordinanza del 14.7.2025 il Tribunale respingeva la richiesta. Il Panel rilevava che ai sensi dell'Art. 82(3) UPCA e della R. 354.1 RoP i procedimenti di esecuzione delle decisioni e delle ordinanze emesse dal Tribunale Unificato dei Brevetti sono disciplinati dal diritto dello Stato membro contraente nel cui territorio si procede all'esecuzione.

Dall'esame della relata di notifica redatta dall'ufficiale giudiziario in data 6.11.2024, risultava in modo inequivoco che vi fosse stato l'espresso rifiuto della ricezione del ricorso da parte di tutte le persone presenti nel box I64 pad. 10 della Fiera EICMA e "*ciò per entrambi i destinatari*" e quindi anche da parte di SYR. Trovava quindi applicazione la disposizione dell'art. 138 del codice di procedura civile italiano, secondo il quale in caso di tentativo di notifica di un atto nelle mani del destinatario "*se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie*".

Il Tribunale riteneva quindi che la notificazione fosse stata ritualmente eseguita in data 6.11.2024, con la conseguenza che la materiale indisponibilità del ricorso, dei suoi allegati e dell'ordinanza n. 59754/2024 era dipesa soltanto dal rifiuto del personale di SYR di riceverne copia, senza che si potesse in alcun modo configurare un'omissione della notifica nelle forme stabilite dal provvedimento del 5.11.2024.

In data 17.6.2025 SYR depositava lo statement of defence.

In via preliminare, eccepiva la omessa notifica dell'application ex R. 206 e ss. RoP. Nel merito, contestava che gli pneumatici oggetto di causa violassero il brevetto e domandava in via riconvenzionale la revoca di EP'207 per insufficiente descrizione e per mancanza di attività inventiva.

In data 1.9.2025 Pirelli e CCPIT presentavano una richiesta congiunta di proroga di un mese del termine previsto per il deposito dello statement of defence da parte di CCPIT, dando atto della pendenza di trattative in fase avanzata finalizzate a una composizione conciliativa della controversia. Con ordinanza dell'1.9.2025 la proroga veniva autorizzata.

Con successiva decisione del 21.10.2025, il Tribunale ammetteva la rinuncia all'azione di violazione del brevetto proposta da Pirelli nei confronti di CCPIT in conformità alle previsioni della R. 265 RoP, con la successiva prosecuzione del giudizio soltanto tra Pirelli e SYR.

Il judge-rapporteur teneva la interim conference in data 11.2.2026. Nel corso della interim conference SYR dichiarava di rinunciare all'eccezione di omessa notifica dell'application R. 206 e ss. RoP.

All'esito di questa udienza, con ordinanza R. 105 RoP, il judge-rapporteur disponeva che le parti avrebbero potuto esaminare nel corso della oral hearing i campioni di pneumatico oggetto

di sequestro, prevedendo in tale occasione il compimento di operazioni di taglio e sezionamento per poterne visionare anche gli strati interni.

In seguito, con apposita istanza del 24.2.2026, l'attore evidenziava alcune difficoltà tecniche e operative correlate all'operazione di taglio e sezionamento degli pneumatici, tali da richiedere specifiche cautele e, più in generale, la predisposizione di un ambiente protetto in un laboratorio dedicato, con una serie di accorgimenti non riproducibili nel contesto dell'aula di udienza.

All'esito di un'udienza di case management tenutasi il 6.3.2026, con ordinanza del 19.3.2026 il Tribunale prendeva atto delle problematiche tecniche segnalate da Pirelli, nonché della posizione sostanzialmente condivisa dalle parti in ordine alla non necessità di una specifica indagine tecnica avente ad oggetto i campioni di pneumatico in sequestro; confermava quindi che nel corso della oral hearing vi sarebbe stato l'esame in contraddittorio dei campioni di prodotto sequestrati ma senza lo svolgimento delle operazioni di taglio e di sezionamento, come in precedenza indicate nell'ordinanza del 13.2.2026, riservando all'esito della oral hearing ogni ulteriore determinazione.

Le parti discutevano il caso alla oral hearing del 14.4.2024, nel corso della quale venivano esaminati i due campioni di pneumatico e le brochure promozionali oggetto di sequestro.

Durante la oral hearing SYR contestava di avere potuto prendere visione delle brochure per la prima volta soltanto in occasione della stessa udienza, senza possibilità di un preventivo esame in contraddittorio.

Pirelli chiedeva di procedere con delle attività di misurazione mediante apposita strumentazione sugli esemplari fisici di pneumatico. SYR si opponeva all'esecuzione di tale tipologia di rilievi, in quanto non preventivamente autorizzati dal Tribunale. Il Tribunale non autorizzava lo svolgimento di operazioni di misurazione nel corso dell'udienza.

## **2. Richieste delle parti**

Pirelli chiede al Tribunale di:

- 1) accertare e dichiarare che la produzione, l'offerta in vendita, la commercializzazione, l'uso, l'importazione, la promozione, la detenzione e la conservazione, in qualsiasi modo e forma, da parte di Sichuan Yuanxing Rubber Co., Ltd. dei prodotti di cui è causa costituisce contraffazione del brevetto n. EP3519207 in titolarità di Pirelli; e per l'effetto,
- 2) inibire a Sichuan Yuanxing Rubber Co., Ltd. la prosecuzione dell'illecito di contraffazione del brevetto n. EP3519207, e in particolare la produzione, l'offerta in vendita, la commercializzazione, l'uso, l'importazione, la detenzione, e la promozione dei Prodotti Contestati e di qualsivoglia altro pneumatico comunque denominato, sia anteriore che posteriore, che abbia le medesime caratteristiche rivendicate nel brevetto n. EP3519207, in tutti gli Stati parte dell'Accordo TUB in cui il Brevetto è efficace;
- 3) fissare una penale per ogni violazione o giorno di ritardo da parte di Sichuan Yuanxing Rubber Co., Ltd. nell'esecuzione del suddetto provvedimento;
- 4) ordinare l'esclusione definitiva dai circuiti commerciali e il ritiro definitivo dal commercio dei prodotti di cui è causa e del relativo materiale pubblicitario, promozionale e informativo, nonché di qualsiasi altro pneumatico, sia anteriore che posteriore, dotato delle

- caratteristiche rivendicate dal brevetto n. EP3519207, in tutti gli Stati parte dell'Accordo TUB in cui il Brevetto è efficace, a cura e a spese di Sichuan Yuanxing Rubber Co., Ltd.;
- 5) ordinare la distruzione dei prodotti di cui è causa, di qualsivoglia altro pneumatico, anteriore o posteriore, che presenta le caratteristiche rivendicate nel brevetto n. EP3519207, dei relativi stampi utilizzati per la loro produzione, nonché dei relativi materiali promozionali, pubblicitari o informativi, oltre agli esemplari di pneumatici e il relativo materiale promozionale già sequestrati presso l'EICMA, a cura e a spese di Sichuan Yuanxing Rubber Co., Ltd.;
  - 6) disporre la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza, a spese di Sichuan Yuanxing Rubber Co., Ltd. e a cura di Pirelli Tyre s.p.a., sia in lingua italiana che in lingua inglese, a caratteri doppi del normale, su quotidiani nazionali e riviste di settore, nonché sulle home page dei siti internet di Sichuan Yuanxing Rubber Co., Ltd., con l'indicazione degli estremi della controversia, del dispositivo e delle motivazioni principali della sentenza;
  - 7) condannare Sichuan Yuanxing Rubber Co., Ltd. al risarcimento del danno nei confronti di Pirelli Tyre s.p.a. e/o alla retroversione degli utili, o alla corresponsione di un indennizzo, ex art. 68 dell'Accordo TUB, da liquidarsi in un separato giudizio ex rule 125 RoP;
  - 8) condannare Sichuan Yuanxing Rubber Co., Ltd. al pagamento, ai sensi della rule 119 RoP, in favore di Pirelli Tyre s.p.a., di una somma a titolo di *interim award of damages* non inferiore a Euro 100.000;
  - 9) condannare Sichuan Yuanxing Rubber Co., Ltd. a rifondere a Pirelli Tyre s.p.a. tutte le spese e i costi sostenuti in relazione al presente giudizio, al giudizio di sequestro *ante causam* e alla conseguente esecuzione dell'ordine di sequestro, nonché ogni ulteriore onere che sarà sostenuto da Pirelli Tyre s.p.a. in corso di causa;

in via istruttoria

- 10) ordinare a Sichuan Yuanxing Rubber Co., Ltd. di fornire tutte le informazioni relative a:
  - (i) l'origine e i canali di distribuzione dei prodotti di cui è causa;
  - (ii) i quantitativi dei prodotti di cui è causa fabbricati, forniti, ricevuti o ordinati, nonché al prezzo ottenuto per i prodotti di cui è causa; e
  - (iii) l'identità di eventuali terzi coinvolti nella produzione e distribuzione dei prodotti di cui è causa;
- 11) ammettere quali mezzi di prova gli esemplari dei prodotti oggetto di sequestro presso l'EICMA attualmente custoditi presso lo studio dell'ing. ██████████ e autorizzare all'esibizione dei medesimi nel corso della oral hearing e/o nel contesto delle eventuali attività istruttorie che il Tribunale dovesse ritenere opportune nell'esercizio delle prerogative di cui alla rule 101 RoP.

SYR chiede al Tribunale di:

in via preliminare

- 1) revocare il provvedimento di sequestro order n. 59754/2024 del 5.11.2024 e in particolare per i motivi di non contraffazione di EP'207 e per la nullità *ex art.* 65 UPCA e regola 25 RoP delle rivendicazioni dalla 1 alla 14 del Brevetto Pirelli, EP 3519207 B1;

nel merito, in via principale

- 2) rigettare tutte le domande, eccezioni, difese e deduzioni svolte dalla società Pirelli Tyre s.p.a. nel proprio *Statement of claim* e, in particolare, la domanda di contraffazione, le conseguenti richieste di inibitoria, l'esclusione dai circuiti commerciali e il ritiro dal commercio, la distruzione dei prodotti, la pubblicazione del provvedimento e penale, nonché la richiesta di condanna al pagamento in favore dell'Attrice di una provvisoria *ex rule* 119 RoP per le future spese che l'attore prevede di sostenere nel giudizio così come la richiesta di condanna per il risarcimento del danno, in quanto tutte infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte nello *Statement of defence*;
- 3) rigettare la domanda di rimborso delle spese legali sostenute dall'attore in relazione al presente giudizio e al precedente procedimento n. Act. n. 59315/2024 (UPC CFI n. 649/2024), entrambi infondati in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte nel presente *Statement of defence*;

nel merito, in via riconvenzionale

- 4) accertare e dichiarare la nullità *ex art.* 65 UPCA e rule 25 RoP delle rivendicazioni dalla 1 alla 14 del Brevetto Pirelli, EP 3519207 B1;

nel merito, in via subordinata

- 5) Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito non riconoscesse l'invalidità in tutto o in parte di EP'207 e/o ritenesse le rivendicazioni di questo contraffatte dagli pneumatici di Helios, non disporre le misure richieste dall'attore (inibitoria, l'esclusione dai circuiti commerciali e il ritiro dal commercio, la distruzione dei prodotti assistite da penale ed il risarcimento del danno) giacché i prodotti della convenuta non sono mai stati introdotti né commercializzati in Europa, in particolare presso nessuno dei Paesi in cui il brevetto Pirelli è stato nazionalizzato;

nel merito, in via di ulteriore subordine

- 6) nella non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, concedere le misure richieste: inibitoria, l'esclusione dai circuiti commerciali e il ritiro dal commercio, la distruzione dei prodotti assistite da penale e risarcimento del danno in una misura che sia proporzionata in termini quantitativi e qualitativi all'illecito come eventualmente accertato ai sensi dell'art. 64(4) UPCA;

in via istruttoria

- 7) autorizzare l'esibizione degli pneumatici oggetto di sequestro presso l'EICMA attualmente custoditi presso lo studio dell'ing. ██████████
- 8) autorizzare l'acquisizione del fascicolo del procedimento d'urgenza nel presente giudizio di merito;

in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze istruttorie avversarie

- 9) disporre tutte le opportune cautele per mantenere riservati i documenti e le informazioni che la convenuta sarà chiamata a fornire all'attore *ex R. 262 e 262A ROP*, in quanto informazioni confidenziali per la convenuta e il suo business.

### **3. Questioni preliminari**

#### **3.1 Eccezione preliminare sollevata da SYR di omessa notifica della application R. 206 e ss. RoP**

Come già chiarito sopra, l'eccezione è stata rinunciata da SYR nel corso della interim conference, in quanto ritenuta già respinta o comunque superata dall'ordinanza del 14.7.2025 con la quale è stata rigettata la richiesta di re-establishment of rights.

La dichiarazione di rinuncia è stata ulteriormente ribadita nel corso della oral hearing.

Il Tribunale prende atto.

#### **3.2. Ammissibilità dei documenti allegati dall'attore sub doc. 33, allegato A**

L'eccezione di inammissibilità sollevata da SYR in relazione alle fotografie depositate in atti da Pirelli sub doc. 33 allegato A è infondata e come tale deve essere respinta.

La contestazione di tardività è destituita di fondamento poiché le fotografie sopra indicate - scattate durante lo svolgimento della fiera EICMA, prima dell'esecuzione dell'ordinanza urgente del 5.11.2024 - mostrano esattamente gli stessi pneumatici e la stessa brochure promozionale che hanno (poco dopo) formato oggetto del provvedimento di sequestro. All'esito di un semplice raffronto visivo la corrispondenza risulta chiara e incontestabile. Nel caso degli pneumatici è possibile constatare anche la presenza delle stesse identiche diciture apposte lungo la spalla.

I campioni di prodotto e le brochures in sequestro sono stati sin dall'inizio del giudizio a disposizione delle parti in quanto atti del presente procedimento, nel pieno rispetto del principio di front-loaded proceedings stabilito nel Preamble delle RoP. SYR non risulta avere mai presentato alcuna richiesta per procedere al loro esame diretto

Del resto, la piena corrispondenza tra il materiale fotografico con gli pneumatici della convenuta si ricava, ancora prima, anche dall'applicazione del principio di vicinanza della prova che consente la redistribuzione dell'onere della prova nel caso in cui la parte onerata dalla prova abbia fornito forti indizi rispetto al fatto da provare (qui la titolare del brevetto mediante riproduzioni fotografiche dei prodotti della convenuta) e la parte avversaria (qui la convenuta in violazione del brevetto) ha un accesso privilegiato ai documenti e alle informazioni che consentono di accertare in via diretta quel fatto.

La Corte di Giustizia ha focalizzato l'attenzione su questo punto nei casi in cui il rifiuto opposto dal convenuto di rendere informazioni nella sua diretta disponibilità può compromettere l'effettività del regime probatorio, imponendo al giudice nazionale di valutare l'asimmetria informativa tra le parti (v. Sentenza del 21 luglio 2011, Kelly, C-104/10, punti 38 e ss.).

La convenuta conosce perfettamente le caratteristiche dei campioni di prodotto e il contenuto del materiale promozionale, trattandosi di - rispettivamente - gomme di sua produzione e materiale promozionale realizzato secondo le sue richieste ed esigenze. SYR è stata quindi sin dal

principio in condizione di articolare in dettaglio le proprie difese di merito in relazione a tutti beni oggetto di sequestro.

#### **4. Il brevetto oggetto di causa**

Pirelli è l'unico titolare del brevetto EP'207, intitolato “*motorcycle tyre*” (nella traduzione ufficiale italiana depositata all'UIBM “*pneumatico per motoveicoli*”), concesso il 4.11.2020 in seguito a domanda del 11.9.2017. EP'207 rivendica priorità della domanda di brevetto italiano per invenzione industriale n. IT201600097453 del 28.9.2016.

Non è stata presentata alcuna opposizione dinanzi all'EPO nel termine previsto dall'Art. 99 EPC. Non risulta proposta alcuna ulteriore azione di invalidità o domanda di revoca presso il Tribunale Unificato dei Brevetti o presso le giurisdizioni nazionali.

Pirelli ha inizialmente rinunciato alla competenza esclusiva del Tribunale, con dichiarazione di opt out del 30.6.2023. La rinuncia è stato poi ritirata in data 26.11.2024.

EP'207 riguarda uno pneumatico per motoveicoli, destinato a essere montato sulla ruota anteriore e/o posteriore di motoveicoli definiti come “*big enduro*” e “*dual purpose*” di media / grossa cilindrata e media / elevata potenza (v. par. [0001], [0002]), per uso su strada ma anche idonei per fuoristrada (v. par. [0007], [0008]).

Il problema tecnico dichiarato nel brevetto è quello di trovare un compromesso fra le caratteristiche dello pneumatico per motocicli del tipo “*big enduro*” e “*dual purpose*” che possa garantire buone prestazioni sia su strada, come per gli pneumatici intesi unicamente per tale uso, sia in fuoristrada, con una elevata aderenza e trazione (v. par. [0015]-[0016]).

Più specificamente, il brevetto indica che su strada sono richieste:

- stabilità a velocità elevata,
- tenuta sia su asciutto che su bagnato,
- manovrabilità,
- comfort e
- usura regolare.

In fuoristrada sono necessarie:

- trazione,
- controllabilità,
- aderenza e
- direzionalità.

In aggiunta, è richiesta la capacità di percorrere molti chilometri (v. par. [0009]-[0012]).

Si riportano a seguire i par. [0013], [0014] del brevetto, che spiegano le difficoltà di trovare il suddetto compromesso:

“[0013] *la Richiedente ha infatti notato che pneumatici tassellati che consentono un'elevata trazione in fuoristrada solitamente presentano limiti prestazionali sia in termini di velocità massima di utilizzo sia in termini di prestazioni sul bagnato su strada oltre a basse rese chilometriche ed elevate vibrazioni che comportano anche una elevata rumorosità. La Richiedente*

*ha inoltre osservato che modificando il battistrada per aumentare le prestazioni dello pneumatico nella percorrenza stradale può comportare la riduzione di prestazioni in termini di trazione, controllabilità e direzionalità su terreni incoerenti (sdruciolevoli, sabbiosi, fangosi) dovuta al riempimento immediato di terra/fango nei solchi/scanalature del battistrada.*

*[0014] La Richiedente ha anche osservato che la modifica del battistrada per aumentare le prestazioni dello pneumatico nella percorrenza stradale, oltre a compromettere le prestazioni in fuoristrada, non permette comunque di raggiungere prestazioni soddisfacenti su strada”.*

L'arte nota contemplava:

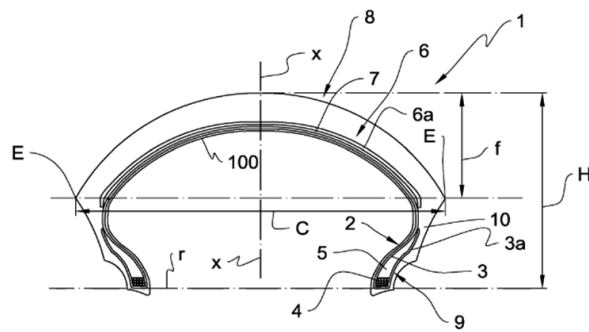
- 1) pneumatici dotati di scanalature atte a migliorarne le prestazioni fuoristrada, ma la loro disposizione e dimensione non impediva che si riempissero stabilmente di terra, con vantaggi off road molto ridotti;
- 2) pneumatici il cui battistrada a tasselli era modificato in modo da aumentarne le prestazioni su strada ma con peggioramenti importanti nelle performance fuoristrada.

Queste soluzioni di compromesso non offrivano prestazioni soddisfacenti né in ambito stradale né fuoristrada.

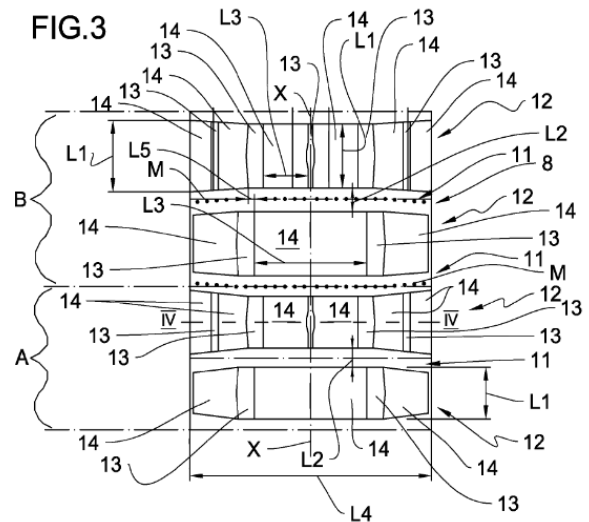
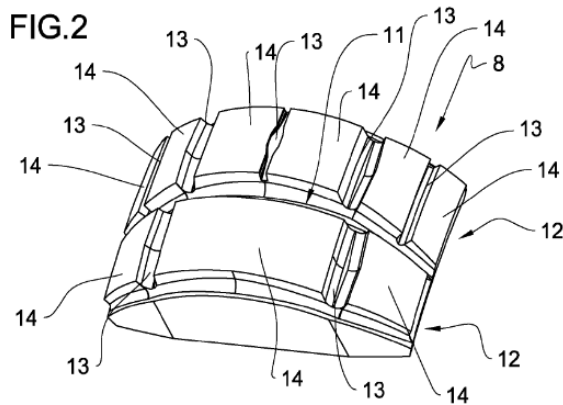
Lo pneumatico oggetto del brevetto presenta un disegno battistrada (tread pattern) con specifiche caratteristiche di struttura e rapporti dimensionali che il brevetto medesimo afferma consentano di raggiungere il succitato compromesso. In particolare, al par. [0017] si legge: *“La Richiedente ha inaspettatamente trovato che, realizzando in uno pneumatico dalla struttura di carcassa e di cintura prettamente stradali una pluralità di scanalature trasversali e la conseguente formazione di assiemi di tasselli, è possibile migliorare le prestazioni su strada migliorando nettamente senza peggiorare le prestazioni di aderenza e trazione su terreno incoerente”*

EP'207 descrive due forme di realizzazione principali dello pneumatico rivendicato, riferite rispettivamente a uno pneumatico posteriore (Fig. 1-4) e a uno anteriore (Fig. 5-7).

La Figura 1, riprodotta a seguire, mostra uno pneumatico posteriore (denotato con 1) in una sezione eseguita secondo un piano che contiene l'asse di rotazione (orizzontale) e che possiamo definire trasversale o radiale. Tale figura evidenzia la struttura multistrato dello pneumatico, che comprende, dalla posizione radialmente più interna a quella più esterna e similmente all'arte nota: uno strato interno impermeabile di rivestimento (“liner” 100); una struttura di carcassa (2) includente almeno uno strato, o tela, di carcassa (3) formato da una pluralità di cordicelle tessili (“cords”); uno strato intermedio di adesione (7); una struttura di cintura (6), formata, ad esempio, da cordicelle (“cords”) in tessuto o metalliche; e una fascia, o banda, battistrada (8). In corrispondenza di proprie estremità opposte (3a), corrispondenti ai cosiddetti talloni (9) dello pneumatico destinati all'accoppiamento con il cerchione (non mostrato), lo strato di carcassa presenta rispettivi risvolti. Questi ultimi racchiudono strutture di rinforzo anulari, in particolare i cosiddetti cerchietti metallici (4) e riempimenti elastomerici (5).



Le Figure 2 e 3, anch'esse riprodotte a seguire, mostrano una porzione di fascia battistrada che è idonea, secondo il brevetto, a risolvere il problema tecnico illustrato. Tali figure rappresentano, rispettivamente, una vista in prospettiva e un'estensione su un piano ortogonale a quello equatoriale dello pneumatico (X-X), ossia su un piano parallelo all'asse di rotazione.



Come si vede, la fascia battistrada comprende una pluralità di scanalature definite “trasversali” (11), che si estendono assialmente, e una pluralità di scanalature definite “circonferenziali” (13), che si estendono sostanzialmente secondo la curvatura dello pneumatico. L’incrocio di tali scanalature definisce una pluralità di tasselli (14).

La disposizione dei tasselli definisce degli assiemi che possono ripetersi modularmente sulla fascia battistrada in direzione circonferenziale, ad esempio i moduli denotati con “A” e “B” in Figura 3 per uno pneumatico posteriore e, corrispondentemente, con “C” e “D” in Figura 6 per uno pneumatico anteriore.

La parte finale del brevetto (dal par. [0148]) comprende una sezione di “Esempi” nella quale le prestazioni di uno pneumatico anteriore e uno posteriore realizzati secondo la disclosure brevettuale (“Set A” di pneumatici con le specifiche caratteristiche indicate nella Tabella 1) vengono comparate con quelle di pneumatici noti per uso su strada e fuori strada (“Set B” e “Set

C''), rispettivamente, con le specifiche caratteristiche indicate nella Tabella 2). I risultati del confronto su strada - in termini di stabilità, stabilità a pieno carico, manovrabilità e tenuta su asciutto e bagnato - e in fuori strada - in termini di trazione e manovrabilità - sono presentati nella Tabella 3 del brevetto e nel grafico di Figura 8.

I paragrafi del brevetto a commento di tale tabella ([0154]-[0160]) sono riportati a seguire.

*“La tabella 3 evidenzia che gli pneumatici realizzati in accordo con la presente invenzione presentano su strada (ON ROAD) stabilità alle alte velocità, tenuta sull’asciutto e maneggevolezza solo di poco inferiore agli pneumatici stradali puri, quindi decisamente migliori delle prestazioni offerte dagli pneumatici noti tassellati per fuoristrada e anche migliori delle prestazioni offerte dagli pneumatici noti per motoveicoli “big enduro” o “dual purpose”, come quelli descritti nei documenti WO 2013/046004 ed EP 2 307 208.*

*Gli pneumatici realizzati in accordo con la presente invenzione presentano una tenuta sul bagnato paragonabile agli pneumatici stradali scolpiti.*

*Gli pneumatici realizzati in accordo con la presente invenzione presentano doti di trazione e maneggevolezza nel fuoristrada (OFF ROAD) decisamente superiori agli citati pneumatici noti per motoveicoli “big enduro” o “dual purpose” (come quelli descritti nei documenti WO 2013/046004 e EP 2 307 208). Sorprendentemente, gli pneumatici secondo la presente invenzione offrono una maneggevolezza in fuoristrada superiore agli pneumatici tassellati puri.*

*L’ottimo comportamento su strada è ottenuto, oltre che grazie alla struttura stradale di carcassa e cintura, grazie all’elevato rapporto tra la lunghezza circonferenziale dei tasselli e la larghezza circonferenziale delle scanalature trasversali e che, inaspettatamente, tale ottimo comportamento su strada non è compromesso dalla presenza di dette scanalature (che contribuiscono positivamente alla trazione nel fuoristrada).*

*La scelta del rapporto tra la lunghezza circonferenziale dei tasselli e la larghezza circonferenziale delle scanalature trasversali permette di ottimizzare il comportamento su strada compatibilmente con la trazione in fuoristrada e di ottimizzare la trazione in fuoristrada, compatibilmente con il comportamento su strada, perché la larghezza delle scanalature è tale per cui dette scanalature non vengono riempite stabilmente dalla terra.*

*La scelta del rapporto tra la lunghezza circonferenziale dei tasselli e l’altezza dei tasselli permette di limitare la deformazione dei tasselli rispetto ad uno pneumatico tassellato puro e quindi di ottimizzare il comportamento su strada e comunque di garantire l’efficace trazione in fuoristrada perché il battistrada si aggrappa al terreno incoerente.*

*Le scanalature circonferenziali allineate permettono l’evacuazione immediata del fango in fuoristrada ed il loro parziale disallineamento riduce l’effetto cerniera sul profilo, aumentando la rigidità e garantendo le prestazioni dello pneumatico su strada”.*

In base a quanto esposto nel Brevetto, quindi, la soluzione del problema tecnico posto è ottenuta mediante la combinazione de:

- (i) la struttura di carcassa e cintura (caratteristiche 1B e 1C della rivendicazione 1);
- (ii) l’elevato rapporto tra la lunghezza circonferenziale dei tasselli e la larghezza circonferenziale delle scanalature trasversali (caratteristica 1M);

- (iii) il rapporto tra la lunghezza circonferenziale dei tasselli e l'altezza dei tasselli;
- (iv) le scanalature circonferenziali allineate.

Le caratteristiche (iii) e (iv) non sembrano trovare immediato riscontro nei termini della rivendicazione indipendente 1. In particolare, la caratteristica (iii) appare oggetto delle rivendicazioni 5-8. Inoltre, le rivendicazioni 9-11 fanno esplicito riferimento a una configurazione di disallineamento di scanalature circonferenziali.

Il brevetto comprende 14 rivendicazioni, di cui la rivendicazione 1 è indipendente.

La rivendicazione 1 del brevetto recita quanto segue<sup>1</sup>:

- 1A pneumatico (1) per motoveicoli, comprendente:
- 1B una struttura di carcassa radiale (2);
- 1C una struttura di cintura (6) applicata in posizione radialmente esterna alla struttura di carcassa (2);
- 1D una fascia battistrada (8) applicata in posizione radialmente esterna alla struttura di cintura (6);
- 1E lo pneumatico (1) presentando un rapporto di curvatura ( $f/C$ ) maggiore di o uguale a circa 0,25;
- 1F in cui la fascia battistrada (8) comprende una pluralità di tasselli (14) tra loro reciprocamente distanziati in modo da definire un disegno battistrada con un rapporto vuoti/pieni minore del 50%, preferibilmente compreso tra circa il 25% e meno del 50%, in cui il

---

<sup>1</sup> Nel corso del procedimento le parti hanno fatto costantemente riferimento al testo italiano delle rivendicazioni, ricavato dalla traduzione ufficiale italiana depositata ai fini della convalida presso l'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti in data 30.11.2020. Per ragioni di completezza espositiva si riporta in questa nota il testo originale inglese della rivendicazione 1:

*"1. Motorcycles tyre, comprising*

*a radial carcass structure (2);*

*a belt structure (6) applied in radially outer position with respect to the carcass structure (2);*

*a tread band (8) applied in radially outer position with respect to the belt structure (6);*

*the tyre (1) having a curvature ratio ( $f/C$ ) greater than or equal to about 0.25;*

*wherein the tread band (8) comprises:*

*a plurality of blocks (14) mutually spaced so as to define a tread pattern with a void/solid ratio smaller than 50%, preferably comprised between about 25% and less than 50%, wherein the void/solid ratio is calculated as  $1-S_b/St$ , wherein  $S_b$  is the total of the top surfaces of the blocks of a specific portion of the tread pattern of the tyre (1) and  $St$  is the overall surface of the specific portion of tread pattern;*

*transverse grooves (11) placed in succession along the circumferential extension of the tyre (1) and each extending substantially over the entire axial width of the tread band (8); wherein each transverse groove (11) substantially extends along an axial direction; wherein two successive transverse grooves (11) circumferentially delimit an assembly (12) of blocks (14) placed in succession over the entire axial width of the tread band (8); circumferential grooves (13) delimiting the blocks (14) of an assembly (12);*

*wherein a ratio between a circumferential length ( $L1$ ) of the blocks (14) and a width ( $L2$ ) of the transverse grooves (11) is equal to or greater than about 2".*

- rapporto vuoti/pieni è calcolato come  $1-S_b/St$ , in cui  $S_b$  è il totale delle superfici di sommità dei tasselli di una determinata porzione del disegno battistrada dello pneumatico (1) e  $S_t$  è la superficie complessiva della determinata porzione di disegno battistrada;
- 1G [*in cui la fascia battistrada (8) comprende*] scanalature trasversali (11) poste in successione lungo lo sviluppo circonferenziale dello pneumatico (1) e ciascuna estendentesi sostanzialmente per l'intera larghezza assiale della fascia battistrada (8);
- 1H [*scanalature trasversali*] in cui ciascuna scanalatura trasversale (11) si estende sostanzialmente lungo una direzione assiale;
- 1I [*scanalature trasversali*] in cui due scanalature trasversali (11) successive delimitano circonferenzialmente un assieme (12) di tasselli (14) posti in successione per l'intera larghezza assiale della fascia battistrada (8);
- 1L [*in cui la fascia battistrada (8) comprende*] scanalature circonferenziali (13) delimitanti i tasselli (14) di un assieme (12);
- 1M [*scanalature circonferenziali*] in cui un rapporto tra una lunghezza circonferenziale (L1) dei tasselli (14) ed una larghezza (L2) delle scanalature trasversali (11) è uguale a o maggiore di circa 2.

La features breakdown che precede è stata accettata dalle parti.

Per le rivendicazioni dipendenti si rinvia al testo del brevetto.

## **5. Interpretazione delle rivendicazioni**

L'interpretazione delle rivendicazioni è disciplinata dall'Art. 69 EPC e dal Protocollo sull'interpretazione dell'articolo 69 EPC, in combinato disposto con l'Art. 24(1) lettera c) e con l'Art. 65(2) UPCA.

Lo stesso approccio all'interpretazione delle rivendicazioni deve essere utilizzato nella valutazione della contraffazione e della validità. Pertanto, l'Art. 69 EPC deve essere il principio guida nell'interpretazione delle rivendicazioni anche nel contesto della validità.

Come chiarito dalla Corte d'Appello del Tribunale Unificato dei Brevetti (cfr. UPC CoA n. 335/2024, decisione del 26 febbraio 2024), la rivendicazione del brevetto non è solo il punto di partenza, ma anche la base decisiva per determinare l'ambito di protezione di un brevetto europeo ai sensi dell'Art. 69 EPC, in combinato disposto con il Protocollo sull'interpretazione dell'Art. 69 EPC.

L'interpretazione di una rivendicazione non dipende esclusivamente dal significato letterale e rigoroso delle parole utilizzate. Piuttosto, la descrizione e i disegni devono sempre essere utilizzati come ausili esplicativi per l'interpretazione della rivendicazione e non solo per risolvere eventuali ambiguità nella rivendicazione stessa.

Ciò non significa tuttavia che la rivendicazione di brevetto serva semplicemente da linea guida e che il suo oggetto si estenda anche a ciò che, dopo l'esame della descrizione e dei disegni, appare come l'oggetto per il quale il titolare del brevetto chiede protezione.

La rivendicazione deve essere interpretata dal punto di vista di una persona esperta nel settore.

Nell'applicazione di questi principi, l'obiettivo è quello di combinare un'adeguata protezione per il titolare del brevetto con una sufficiente certezza giuridica per i terzi.

Questi principi per l'interpretazione di una rivendicazione si applicano anche alla valutazione della violazione e della validità di un brevetto europeo.

La discussione si è concentrata principalmente sulle features 1A, 1F, 1H, 1L e 1M. Le parti non hanno delineato l'esperto tecnico del ramo. Per quanto di rilievo, è ragionevole identificarlo come un ingegnere progettista di pneumatici, esperto di scienze dei materiali.

### **5.1. “motoveicoli” (feature 1A)**

Secondo l'attore il termine “*motorcycle*” (“*motoveicolo*” nella traduzione italiana), deve essere letto alla luce della disclosure brevettuale nel suo complesso e può quindi denotare unicamente veicoli, generalmente a due ruote, che sfruttano un moto di rollio in curva. Pirelli osserva anche che la rivendicazione 1 qualifica, comunque, lo pneumatico come presentante un elevato rapporto di curvatura (caratteristica 1E), tipico di veicoli a due ruote che sfruttano detto moto di rollio e che devono lavorare inclinati e in appoggio su una porzione laterale del battistrada. (v., ad esempio, pag. 6 e 7 della Rejoinder to the Reply to the Defence to Counterclaim).

Il convenuto ritiene invece che il termine abbia un significato più ampio, tale da includere anche veicoli a tre o quattro ruote, ad esempio i cosiddetti “trike” oppure i “quad” (pag. 11-12 della Rejoinder to the Reply to the Statement of Defence), rientranti nella categoria “L” della classificazione internazionale dei veicoli.

A giudizio del Tribunale, la parola inglese “*motorcycle*” - utilizzato nel testo in inglese del brevetto concesso - presenta una accezione più restrittiva del termine “*motoveicolo*”, inserito nella traduzione della convalida nazionale e nella domanda internazionale, come originariamente depositata in lingua italiana.

In particolare, il primo termine (inglese) denota primariamente veicoli a due ruote e può designare, particolarmente in alcuni paesi, anche veicoli a tre o quattro ruote dotati di manubrio (coerentemente con la definizione proposta dalla Convenuta a pag. 12 della Rejoinder to the Reply to the Statement of Defence).

Secondo la classificazione internazionale dei veicoli, come espressamente richiamata da SYR, e definita in ambito UE dagli Artt. 2 e 4, Regolamento (UE) n. 168/2013<sup>2</sup>, nella “categoria L” sono compresi i veicoli a motore a due, tre e quattro ruote classificati in base al presente articolo e all'allegato I, inclusi i cicli a propulsione, i ciclomotori a due e tre ruote, i motocicli a due e tre ruote, i motocicli dotati di sidecar, i quad da strada leggeri e pesanti, nonché i quadricicli leggeri e pesanti.

Dal punto di vista normativo, quindi, i motocicli sono (soltanto) veicoli a due o tre ruote oppure muniti di sidecar.

---

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli.

Il termine “*motoveicolo*” è, invece, più generale e include tutti i veicoli a motore con ruote.

Ai sensi dell’Art. 70(1) EPC, il testo autentico per la valutazione di validità del brevetto è quello di concessione, nel caso di specie l’inglese. Dunque, nel presente contesto va considerato il termine più restrittivo “*motorcycle*”.

Inoltre, la disclosure brevettuale fa costantemente riferimento al settore dei motocicli di tipo “*big enduro*” (citato espressamente nel brevetto il modello BMW R1200 GS, par. [0151] e [0152]) e “*dual purpose*” e a un (unico) pneumatico anteriore e posteriore. Sono anche riportate misure di pneumatici anteriori e posteriori tipiche di motociclette a due ruote.

Pertanto, il linguaggio della rivendicazione letto alla luce della *disclosure* brevettuale non lascia dubbi circa l’applicazione circoscritta, primariamente se non esclusivamente, al settore dei veicoli a due ruote. I riferimenti normativi sopra indicati rafforzano ulteriormente tale conclusione.

## **5.2. “disegno battistrada” (caratteristica 1F)**

L’attore sostiene che già la rivendicazione 1 del brevetto definisce il disegno battistrada indicando, nella medesima caratteristica 1F, che “*la fascia battistrada comprende una pluralità di tasselli tra loro reciprocamente distanziati in modo da definire un disegno battistrada*” (v. par. 5 della Reply to the Statement of Defence). Dunque, secondo Pirelli il disegno battistrada è il disegno formato dall’insieme di tutti i tasselli e delle interposte scanalature che li distanziano. Inoltre, l’attore sostiene (v. par. 6 della Reply to the Statement of Defence) che la “*rappresentazione di tutti i punti della fascia battistrada*” sul suddetto piano è data dallo sviluppo della fascia battistrada sul piano medesimo, anche in considerazione del fatto che tale “*sviluppo*” (“*extension*”) sul “*suddetto piano*” è richiamato esplicitamente nelle successive definizioni di larghezza ed estensione della banda battistrada dei par. [0023] e [0024] e di lunghezza circonferenziale dei tasselli e larghezza di scanalatura trasversale dei par. [0029] e [0030].

Pirelli aggiunge anche che la rappresentazione di uno pneumatico come sviluppo su un piano è ampiamente utilizzata nel settore. In supporto a tale posizione, l’attore fa riferimento alle analoghe rappresentazioni contenute nei documenti anteriori citati dalla stessa convenuta.

Secondo l’attore la “*rappresentazione*” intesa come “*sviluppo*” non costituisce una proiezione, dunque non vi è indeterminatezza circa la tecnica utilizzata. (v. par. 7, 8 della Reply to the Statement of Defence; pag. 4 del parere tecnico sub doc. 33).

Pirelli rileva che tutti i documenti anteriori D1-D5 e D7, allegati dalla convenuta, mostrano la medesima rappresentazione di disegno battistrada su un piano (v. pag. 6 e s. del parere tecnico integrativo sub doc. 34). Nel caso di specie troverebbe quindi applicazione il principio interpretativo indicato nella decisione T1000/12 del Board of Appeal dell’EPO, in base alla quale : “*patent literature only under exceptional circumstances can be assumed to represent the skilled person’s common general knowledge (see eg T 1641/11, point 3.6). Such exceptional circumstances apply according to the case law of the boards of appeal of the EPO where, for instance, a series of patent documents provide a consistent picture that a particular technical procedure was generally known (T 412/09, point 2.1.3)*” (v. par. 7 del Rejoinder to the Reply to the Defence to Counterclaim).

Il convenuto riconosce che lo “sviluppo” è una “*particolare tipologia di rappresentazione piana*” (pag. 3 della Rejoinder to the Reply to the Statement of Defence), ma ritiene che non vi sia supporto nel brevetto per assimilare la citata “*rappresentazione*” (termine più generico) a uno “sviluppo”. Evidenzia inoltre (v. par. 3.1.1 dello Statement of Defence) che il brevetto non fornisce al tecnico del ramo istruzioni chiare circa come eseguire detta “*rappresentazione*” e, di conseguenza, non è possibile, o comunque è troppo incerta, una verifica di non contraffazione da parte di concorrenti intenzionati a rispettare i diritti di esclusiva altrui (v. par. 4.1, da pag. 81, dello Statement of Defence).

In particolare, SYR nota che non è specificato dove sia posizionato l’unico piano menzionato nella definizione sopra riportata.

Inoltre, la convenuta nota che la fascia battistrada è una struttura tridimensionale toroidale, con aggiuntivi alti e bassi rilevi formati dai tasselli e dalle scanalature, che non può essere rappresentata su un piano senza subire deformazioni e distorsioni atte a preservare le distanze e gli angoli. La sua rappresentazione su di un piano può essere eseguita con tecniche diverse - ad esempio differenti modalità di proiezione o per “svolgimento” della banda. Di conseguenza, l’esperto del settore è tecnicamente impossibilitato a “svolgere” l’intera fascia battistrada su un piano, e per rappresentarla in piano dovrebbe necessariamente ricorrere ad una tecnica di rappresentazione più complessa che includerebbe inevitabilmente distorsioni di forme e contorni e/o alterazioni delle aree di superficie rappresentate, e per la quale la descrizione brevettuale non fornisce alcuna istruzione.

Il semplice “svolgimento” di una fascia battistrada su un piano, come proposto dall’attore, è quindi un’impossibilità geometrica e comunque porta a misurazioni differenti del rapporto vuoti/pieni indicato nella rivendicazione.

SYR afferma inoltre che Pirelli non ha provato che la tecnica adottata per lo sviluppo faccia effettivamente parte della conoscenza generale del settore.

Il Tribunale osserva che il par. [0022] del brevetto contiene la definizione di “*disegno battistrada*” e deve essere letto coerentemente con le successive definizioni dei par. [0023], [0024], [0029] e [0030], nonché con la descrizione breve delle Fig. 3 e 6 del par. [0079], in base alla quale esse mostrano “*lo sviluppo di una porzione [...] della fascia battistrada dello pneumatico [...] su un piano perpendicolare al piano equatoriale dello pneumatico*”.

Tale lettura contestualizzata al contenuto del documento brevettuale nel suo complesso permette di assimilare la “*rappresentazione di tutti i punti della fascia battistrada su un piano perpendicolare al piano equatoriale dello pneumatico e tangente al diametro massimo dello pneumatico*” della definizione del par. [0022] a uno sviluppo (“*extension*” nel testo autentico in inglese) della banda battistrada su detto piano.

Sulle modalità di esecuzione di detto sviluppo, la convenuta ha sostanzialmente riconosciuto che si tratta di una modalità nota, come evidenziato anche dai documenti anteriori D2, D4 e D5. Il Tribunale condivide l’orientamento interpretativo richiamato nella decisione T1000/12 del Board of Appeal dell’EPO. In questo caso vi è infatti la prova dell’esistenza di una serie di

documenti brevettuali strettamente riferiti al settore specifico degli pneumatici, nei quali viene recepita la medesima tecnica di rappresentazione in piano del disegno battistrada, tale da rappresentare quindi la common general knowledge dell'esperto del ramo (come sopra definito). La convenuta ha genericamente invocato la possibilità di adottare metodi di rappresentazione differenti ma non ha provato in modo puntuale che l'adozione di un metodo alternativo possa effettivamente condurre alla rilevazione di misure differenti o non comparabili.

Da ultimo, la stessa SYR ha utilizzato la medesima tecnica di rappresentazione piana nella sua brochure preparata per EICMA, con riferimento al disegno battistrada dello pneumatico 110/80R19 (v. doc. 33 allegato A di Pirelli).

Secondo la definizione del par. [0022] del Brevetto, *“le misure di angoli e/o quantità lineari (distanze, larghezze, lunghezze, ecc.), e/o superfici sono da intendersi riferite al disegno battistrada come sopra definito”*. Vanno quindi considerate nella loro rappresentazione sul disegno battistrada, anche ai sensi delle definizioni contenute nei successivi par. [0023]-[0031]:

- la larghezza e la lunghezza della banda battistrada;
- la lunghezza circonferenziale dei tasselli;
- la larghezza delle scanalature trasversali.

### **5.3. “determinata porzione” (caratteristica 1F)**

Secondo l'attore, la prima parte della caratteristica 1F fa riferimento al *“disegno battistrada”* e quindi il rapporto vuoti/pieni deve essere riferito all'intera fascia battistrada. Questa interpretazione è coerente con la definizione contenuta nel par. [0021] del brevetto, secondo la quale la *“predeterminata porzione”* (*“specific portion”* nel testo autentico) può anche corrispondere all'intero disegno battistrada: *“[...] Per “rapporto vuoti/pieni” si intende il valore complementare al valore 1 del rapporto tra il totale delle superfici di sommità dei tasselli di una determinata porzione del disegno battistrada dello pneumatico (eventualmente di tutto il disegno battistrada) e la superficie complessiva della determinata porzione di disegno battistrada (eventualmente di tutto il disegno battistrada). Con superfici di sommità dei tasselli si intendono le superfici radialmente esterne delimitate dagli spigoli radialmente esterni dei tasselli”*.

Il convenuto nota invece l'assenza di una definizione della *“determinata porzione”* e dunque l'indeterminatezza della caratteristica 1F anche sotto questo profilo (par. 3.1.2 dello Statement of Defence). L'uso del termine *“eventualmente”* nel par. [0021] del brevetto dimostra inequivocabilmente che la *“determinata porzione”* non sia sinonimo di *“tutto il disegno battistrada”* (v. pag. 8 della Rejoinder to the Reply to the Statement of Defence). Inoltre, il convenuto ritiene del tutto plausibile e coerente che un'invenzione riguardi una specifica porzione del disegno battistrada, ad esempio la porzione centrale o le porzioni di spalla presentanti un particolare rapporto vuoti/pieni (v. pag. 9 della Rejoinder to the Reply to the Statement of Defence).

Il Tribunale rileva che la definizione del *“rapporto vuoti/pieni”* contenuta al par. [0021] della descrizione brevettuale chiarisce che la *“determinata porzione”* può corrispondere all'intero disegno battistrada.

Allo stesso tempo, però, né il brevetto nel suo complesso né la rivendicazione 1 individuano una porzione limitata del disegno battistrada cui il rapporto vuoti/pieni vada riferito. Una tale porzione (“centrale”) è esplicitamente menzionata soltanto in relazione alla disclosure del documento anteriore WO2013/046004, identificato al par. [0004] della sezione “Stato dell’arte” del brevetto. Inoltre, la rivendicazione 1, alla caratteristica 1G, specifica che le scanalature trasversali che contribuiscono a definire i tasselli della pluralità si estendono per l’intera lunghezza assiale della fascia battistrada.

Anche il linguaggio specifico della prima parte del par. [0123] suggerisce che il rapporto vuoti/pieni si riferisce all’intero disegno battistrada: *“Come precedentemente accennato, lo pneumatico 1 secondo l’invenzione è del tipo tassellato, ovvero le scanalature trasversali e circonferenziali delimitano una pluralità di tasselli tra loro reciprocamente distanziati. Tali tasselli definiscono un disegno battistrada con un rapporto vuoti/pieni compreso tra circa il 25% e circa il 50%, preferibilmente tra circa il 28% e circa il 40%. Tale rapporto è il valore complementare a uno del rapporto tra il totale delle superfici di sommità dei tasselli “Sb” di una determinata porzione del disegno battistrada dello pneumatico 1 e la superficie complessiva “St” della determinata porzione di disegno battistrada (1 - Sb/St)”*

Da questo insieme di elementi si ricava quindi che l’unica interpretazione possibile della caratteristica 1F è nel senso che il rapporto vuoti/pieni rivendicato sia riferito a tutti i tasselli della pluralità che definisce il disegno battistrada dell’intero pneumatico. La menzione di una *“determinata porzione”* va intesa come una scelta di linguaggio legata alla definizione generale delle modalità di calcolo del parametro in questione e coerente con i termini della descrizione brevettuale.

#### **5.4. “pluralità di tasselli” (caratteristiche 1F e 1M)**

Tra le parti è dibattuto - anche in riferimento alla successiva caratteristica 1M - se l’espressione *“pluralità di tasselli”* che definisce il *“disegno battistrada”* ricomprenda (o meno) tutti i tasselli dello pneumatico. In altri termini, le parti discutono se la rivendicazione 1 escluda o meno pneumatici con ulteriori tasselli che non fanno parte del *“disegno battistrada”* rivendicato e che dunque possono non rispondere alle specifiche delle successive caratteristiche, in particolare la caratteristica 1M.

A giudizio del Tribunale, la lettera della caratteristica 1F (*“la fascia battistrada comprende [...]”*) non esclude che, in principio, possano esserci altri tasselli o altre pluralità di tasselli. Tuttavia, la *disclosure* complessiva del brevetto non fa mai riferimento a tasselli (e scanalature) ulteriori, né al fatto che i vantaggi tecnici dichiarati - e quindi la soluzione al problema tecnico sotteso - possano essere conseguiti con una struttura di pneumatico che non rispetta in tutte le proprie porzioni le specifiche e i parametri descritti e rivendicati. Inoltre, le caratteristiche 1G e 1I fanno riferimento alla *“intera larghezza assiale della fascia battistrada”*, con ciò escludendo di fatto spazio per la considerazione di tasselli ulteriori rispetto a quelli della *“pluralità”* rivendicata.

### **5.5. “rapporto vuoti / pieni” (caratteristica 1F)**

È incontestato fra le parti che lo specifico intervallo rivendicato per il rapporto vuoti/pieni (“*minore del 50%*”) indica che il disegno battistrada prevede più pieni che vuoti, ossia una preponderanza della superficie apicale dei tasselli rispetto a quella delle scanalature.

Nel suo secondo parere tecnico (v. doc. 33, pag. 45-46), Pirelli rileva che le misurazioni vanno riferite al solo “disegno battistrada” e, di conseguenza, la superficie nella dimensione della profondità dei tasselli non deve essere considerata.

SYR ritiene invece che la misurazione della superficie complessiva St debba considerare anche l’area dei fianchi laterali dei tasselli - ossia la superficie nella estensione di profondità corrispondente all’altezza h1 indicata nel Brevetto (v. pag. 87 dello Statement of Defence).

Il Tribunale osserva che l’interpretazione proposta dall’attore è (pienamente) condivisibile, in quanto, secondo il linguaggio della caratteristica 1F, coerente con l’intera disclosure brevettuale, il rapporto vuoti/pieni si calcola sul piano del disegno battistrada.

### **5.6. “ciascuna scanalatura trasversale (11) si estende sostanzialmente lungo una direzione assiale” (caratteristica 1H)**

Secondo l’attore le scanalature trasversali possano presentare un profilo curvo. A supporto di tale posizione, Pirelli fa riferimento al par. [0139] del brevetto: “*La forma dei tasselli 14 laterali determina una curvatura delle scanalature trasversali 11. Le scanalature trasversali 11 presentano un[a] linea media “M”, intesa come luogo dei punti equidistanti dai tasselli 14 dei due assiemi 12 che le delimitano, ondulata o arcuata. Come visibile in figura 3, le linee medie “M” di due scanalature trasversali 11 circonferenzialmente successive presentano curvature rivolte da parti opposte*”. Secondo l’attore, quindi, EP’207 illustra, in modo esplicito che le linee medie “M” delle scanalature trasversali possono essere curve e che le linee medie “M” di due scanalature successive possono presentare curvature opposte (v. pag. 46-47 del secondo parere tecnico sub doc. 33).

Nel corso della oral hearing, in seguito a un’espressa richiesta di chiarimento del Panel, Pirelli ha sottolineato la rilevanza della nozione generale di “assiale” contenuta nel par. [0020] del brevetto, da applicare nell’interpretazione della caratteristica in esame, in via preferibile rispetto alla nozione - più specifica - esplicitata nel par. [0124] ma solo con riguardo a un determinato embodiment.

Parte convenuta osserva invece che il par. [0124] introduce una definizione di “direzione assiale” specificamente riferita all’estensione delle scanalature trasversali, con la conseguente irrilevanza della più generale accezione di “assiale” inserita nel par. [0020]. La definizione “direzione assiale” inclusa nella caratteristica 1F intende quindi escludere scanalature con pronunciate curvature e divergenze dalla direzione assiale medesima (v. pag. 91 dello Statement of Defence) tanto è vero che “*almeno un piano contenente l’asse di rotazione dello pneumatico 1*

*la attraversa senza intersecare i due assiemi di tasselli 12 che la delimitano*”, come previsto dal par. [0124].

Il Tribunale rileva che il par. [0020] del brevetto contiene una definizione generale di “assiale”: *“i termini “radiale” e “assiale” e le espressioni “radialmente interno / esterno” e “assialmente interno / esterno” sono utilizzate/i facendo riferimento rispettivamente ad una direzione perpendicolare e ad una direzione parallela all’asse di rotazione dello pneumatico”*.

È quindi corretto adottare un’interpretazione della caratteristica in esame che sia del tutto coerente con tale indicazione generale.

Nel par. [0124] del brevetto si legge quanto segue: *“Come meglio visibile nelle figure 2, 3, 5 e 6, lo pneumatico 1 secondo l’invenzione (anteriore e posteriore) presenta una fascia battistrada 8 con scanalature trasversali 11 poste in successione lungo lo sviluppo circonferenziale dello pneumatico stesso 1. Ciascuna delle scanalature trasversali 11 si estende sostanzialmente per l’intera larghezza assiale della fascia battistrada 8. Due scanalature trasversali 11 successive delimitano circonferenzialmente tra loro un assieme di tasselli 12 posti in successione per l’intera larghezza assiale della fascia battistrada 8. Preferibilmente, ciascuna delle scanalature trasversali 11 si estende prevalentemente in senso assiale nel senso che almeno un piano contenente l’asse di rotazione dello pneumatico 1 la attraversa senza intersecare i due assiemi di tasselli 12 che la delimitano. [...]”*.

In tale parte della descrizione brevettuale viene quindi ribadita la caratteristica 1H della rivendicazione 1 ovvero che *“Ciascuna delle scanalature trasversali 11 si estende sostanzialmente per l’intera larghezza assiale della fascia battistrada 8.”*. Con riguardo a una forma di realizzazione preferita dell’invenzione (*“preferibilmente”*), è poi specificato che *“ciascuna delle scanalature trasversali 11 si estende prevalentemente in senso assiale nel senso che almeno un piano contenente l’asse di rotazione dello pneumatico 1 la attraversa senza intersecare i due assiemi di tasselli 12 che la delimitano”*.

Vi è quindi un evidente rapporto di genere a specie, reso ancora più chiaro dall’adozione di una terminologia parzialmente differente: nella rivendicazione si legge *“si estende sostanzialmente secondo una direzione assiale”*, mentre con riferimento a una forma preferita di realizzazione dell’invenzione si legge *“si estende prevalentemente in senso assiale”* nel par. [0124].

In conclusione, il Tribunale ritiene che la caratteristica in esame debba essere interpretata nel senso che ciascuna scanalatura trasversale si estende sostanzialmente lungo una direzione parallela all’asse di rotazione dello pneumatico, senza alcuna ulteriore limitazione.

### **5.7. “scanalature circonferenziali delimitanti i tasselli di un assieme” (caratteristica 1L)**

Secondo l’attore la rivendicazione 1 non prevede che ciascun tassello sia delimitato da due scanalature circonferenziali poste su rispettivi lati opposti del tassello ma che, più genericamente, le scanalature circonferenziali delimitino i tasselli di un assieme (v. parere tecnico sub doc. 33, pag. 48).

Il convenuto replica sostenendo che le scanalature longitudinali della caratteristica 1L debbano delimitare bilateralmente tutti i tasselli di un assieme (v. pag. 91-92 dello Statement of Defence).

Il Tribunale osserva quanto segue.

Come si può vedere dalle Figure 2 e 3 del brevetto (già riprodotte sopra, v. pag. 11), le scanalature circolari si estendono secondo lo sviluppo anulare dello pneumatico e intersecano le scanalature trasversali in modo da definire i tasselli.

La caratteristica 1L, letta coerentemente con la disclosure del brevetto, richiede che le scanalature longitudinali siano disposte a delimitare e definire i tasselli di un assieme, ma non esclude che lateralmente alcuni tasselli possano essere delimitati dalla parte terminale della fascia battistrada, senza scanalatura. Infatti, in corrispondenza dei margini laterali dei tasselli assialmente più esterni mostrati nelle Figure 2 e 3 del brevetto non sono previste scanalature longitudinali.

**5.8. “un rapporto tra una lunghezza circonferenziale dei tasselli e una larghezza delle scanalature trasversali è uguale a o maggiore di circa 2” (caratteristica 1M)**

Pirelli evidenzia che la caratteristica 1M non specifica che la lunghezza circonferenziale (L1) sia quella di tutti i tasselli (14) e di conseguenza ritiene che il rapporto rivendicato non debba necessariamente applicarsi a tutti i tasselli del disegno battistrada (v. parere tecnico sub doc. 33, pag. 50-51).

SYR osserva che il termine “dei tasselli” si riferisce invece a tutti i tasselli dello pneumatico che formano parte del disegno battistrada ai sensi della caratteristica 1F (v. pag. 93 dello Statement of Defence).

Il Tribunale rileva che la lunghezza circonferenziale dei tasselli e la larghezza di una scanalatura trasversale sono definiti ai par. [0029] e [0030] del brevetto:

- [0029] “Per “lunghezza circonferenziale dei tasselli” si intende la misura media dello sviluppo lungo una direzione circonferenziale dei tasselli. Detta misura media è calcolata sullo sviluppo della fascia battistrada sul suddetto piano. Detta misura media è calcolata dividendo l’area delle superficie di sommità di un tassello (misurata sullo sviluppo della fascia battistrada sul suddetto piano) per la lunghezza assiale massima di detto tassello (misurata sullo sviluppo della fascia battistrada sul suddetto piano)”;

- [0030] “Per “larghezza di una scanalatura trasversale” si intende la misura media dello sviluppo lungo una direzione circonferenziale della scanalatura trasversale. Detta misura media è calcolata sullo sviluppo della fascia battistrada sul suddetto piano. Detta misura media è calcolata dividendo l’area della scanalatura trasversale (misurata sullo sviluppo della fascia battistrada sul suddetto piano) per la lunghezza assiale di detta scanalatura trasversale (misurata sullo sviluppo della fascia battistrada sul suddetto piano) che coincide con la larghezza della fascia battistrada”.

Tali paragrafi fanno riferimento al piano identificato nella definizione di disegno battistrada di cui al precedente par. [0022], richiamandolo come “suddetto piano”. Ciò è coerente con la definizione del disegno battistrada del medesimo par. [0022], che riferisce anche gli angoli e le superfici alla corrispondente rappresentazione sul piano.

I par. [0125] e [0126] della descrizione dettagliata del Brevetto contengono definizioni coerenti con quelle sopra specificate:

- par. [0125] *“Come visibile nelle allegate figure, i tasselli 14 possono presentare forme e dimensioni differenti tra loro ma un rapporto tra una lunghezza circonferenziale “L1” dei tasselli 14 ed una larghezza “L2” delle scanalature trasversali 11 è compreso tra circa 2 e circa 4,5, più preferibilmente tra circa 2,1 e circa 4. Per semplicità di illustrazione, nelle allegate figure 3 e 6, sono state indicate la lunghezza circonferenziale “L1” massima dei tasselli 14 e la larghezza “L2” massima delle scanalature trasversali 11; preferibilmente comunque si applicano le seguenti definizioni. Per “lunghezza circonferenziale dei tasselli” si intende la misura media dello sviluppo lungo una direzione circonferenziale dei tasselli 14. Detta misura media è calcolata sullo sviluppo della fascia battistrada 8 (su un piano perpendicolare al piano equatoriale dello pneumatico 1 e tangente al diametro massimo dello pneumatico 1). Detta misura media è calcolata dividendo la somma dell’area della superficie di sommità del tassello 14, misurata sullo sviluppo della fascia battistrada 8 su suddetto piano, per la lunghezza assiale massima “L3” di detto tassello 14, misurata sullo sviluppo della fascia battistrada 8 sul suddetto piano”.*

- par. [0126] *“Per “larghezza di una scanalatura trasversale” si intende la misura media dello sviluppo lungo una direzione circonferenziale della scanalatura trasversale 11. Detta misura media è calcolata sullo sviluppo della fascia battistrada 8 sul suddetto piano. Detta misura media è calcolata dividendo l’area della scanalatura trasversale 11, misurata sullo sviluppo della fascia battistrada 8 sul suddetto piano, per la lunghezza assiale “L4” di detta scanalatura trasversale 11, misurata sullo sviluppo della fascia battistrada 8 sul suddetto piano, che coincide con la larghezza della fascia battistrada 8”.*

Il linguaggio della caratteristica 1M, letta nel contesto dell’intera rivendicazione e con riferimento in particolare alla precedente caratteristica 1F, indica che il rapporto menzionato deve applicarsi a qualsiasi tassello della “pluralità” della caratteristica 1F e a qualsiasi scanalatura trasversale ad esso associata, tenendo anche in considerazione quanto espresso al precedente punto 5.4.

Si nota, incidentalmente, che le definizioni contenute ai par. [0029] e [0030] della sezione “Sommario” del brevetto e richiamate con un “preferibilmente” nel succitato par. [0125] della descrizione dettagliata, riferiscono le grandezze “lunghezza” e “larghezza” ai rispettivi valori medi, anche se le parti hanno poi in concreto discusso solo di valori assoluti, che si intendono dunque coerenti, nell’apprezzamento della caratteristica 1M, con detti valori medi.

## **6. Domanda riconvenzionale di revoca**

### **6.1. Insufficiente descrizione**

Ai sensi dell'Art. 138(1)(b) EPC, “[...] a European patent may be revoked [...] on the grounds that [it] does not does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art”.

La *ratio* sottostante alla necessità di una sufficiente descrizione è che la concessione di un monopolio brevettuale non può essere giustificata se l'oggetto rivendicato non può essere realizzato dall'esperto del ramo sulla base di quanto descritto nel documento brevettuale.

Secondo la più recente decisione della Corte d'Appello del Tribunale Unificato dei Brevetti sul tema in esame (v. UPC CoA no. 528/2024 and 529/2024, decision of 25 November 2025) “*Sufficiency has to be examined on the basis of the patent as a whole, thus on the basis of the claims, description and drawings, from the perspective of the skilled person with his common general knowledge at the filing or priority date.*

*The test to be applied is whether the skilled person is able to reproduce the claimed subject matter on the basis of the patent without any inventive effort and without undue burden. An invention is sufficiently disclosed if the patent specification shows the skilled person at least one way - and in case of functional features: one technical concept - of performing the claimed invention.*

*Where a claim contains one or more functional features, it is not required that the disclosure includes specific instructions as to how each and every conceivable embodiment within the functional definition(s) should be obtained. A fair protection requires that variants of specifically disclosed embodiments that are equally suitable to achieve the same effect, which could not have been envisaged without the invention, should also be protected by the claim. Consequently, any non-availability of some embodiments of a functionally defined claim is immaterial to sufficiency, as long as the skilled person through the disclosure is able to obtain suitable embodiments within the scope of the claim.*

*A reasonable amount of trial and error does not prevent the invention from being enabled.*

*The burden of presentation and proof lies with the party invoking invalidity of the patent”.*

Il convenuto contesta la sufficiente descrizione del brevetto in relazione alla caratteristica 1F della rivendicazione 1.

In particolare, come già osservato sopra in tema di claim construction, SYR sostiene la non riproducibilità di detta caratteristica a causa della indeterminatezza della definizione di “disegno battistrada” fornita da EP'207 Brevetto e di “determinata porzione” in relazione al calcolo del rapporto vuoti/pieni, con conseguenze a cascata, in termini di totale incertezza, anche sul rispetto del rapporto dimensionale definito nella caratteristica 1M, che si riferisce a grandezze (lunghezza circonferenziale dei tasselli e larghezza delle scanalature trasversali) riferite al piano di rappresentazione del disegno battistrada in base alle definizioni dei par. [0029] e [0030] del brevetto.

La valutazione di un'eventuale fondamento di questo attacco è quindi totalmente dipendente dalla interpretazione adottata dal Tribunale con riguardo a “disegno battistrada” e “determinata porzione”.

Come già rilevato sopra, la rappresentazione piana del disegno battistrada come descritta nel brevetto è possibile in quanto svolta secondo la common general knowledge della persona esperta del ramo, a sua volta ricavabile - quanto meno - dalle modalità di rappresentazione adottate in termini coerenti da una pluralità di documenti brevettuali anteriori.

Quanto alla “determinata porzione”, questa deve essere intendersi riferita all’intero disegno battistrada, ovvero a tutti i tasselli della pluralità che definisce il disegno battistrada dell’intero pneumatico.

La stessa SYR ha riconosciuto che una rappresentazione basata sullo sviluppo della fascia battistrada su un piano sia sostanzialmente nota. Ne ha lamentato l’imprecisione e il rischio di distorsione ma, allo stesso tempo, non ha fornito evidenza che differenti modalità di sviluppo portino a risultati sensibilmente diversi, soprattutto se si seguono gli esempi di detta rappresentazione forniti nelle Figure 2 e 3.

Dal punto di vista della sufficiente descrizione, quindi, non vi è dubbio che un tecnico del settore sia in grado di eseguire una rappresentazione della banda battistrada sul piano indicato e che possa ricavare da questa rappresentazione le misurazioni necessarie per il calcolo del rapporto vuoti/pieni e delle altre grandezze rivendicate.

Il coordinamento fra le due parti della caratteristica 1F qui considerate (ossia quella che introduce il “disegno battistrada” e quella che fa riferimento ad una sua “porzione determinata”) potrebbe integrare, al più, una mancanza di chiarezza. Tuttavia, quest’ultima non sarebbe comunque tale da impedire al tecnico del ramo, dalla lettura combinata della rivendicazione 1 e del par. [0021], di comprendere e attuare la caratteristica in questione.

## **6.2. Carenza di attività inventiva**

Ai sensi degli Artt. 65(2) UPCA e 138(1)(a) EPC, il tribunale può revocare un brevetto europeo, in tutto o in parte, se l’oggetto del brevetto non è brevettabile ai sensi degli articoli da 52 a 57 dell’EPC. L’art. 52(1) EPC stabilisce, tra l’altro, che un brevetto europeo può essere concesso solo per un’invenzione che comporti un’attività inventiva e l’Art. 56 EPC specifica che un’invenzione è considerata come comportante un’attività inventiva se, tenuto conto dello stato dell’arte, non è ovvia per un esperto del ramo.

In via di premessa, il Tribunale osserva che nel corso della procedura scritta le parti hanno discusso il tema in esame in base al problem solution approach. L’ultimo termine della procedura scritta è scaduto il 7.11.2025 e quindi prima della pubblicazione - avvenuta il 25.11.2025 - di due sentenze della Corte d’Appello del Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC CoA no. 457/2024 e UPC CoA no. 528/2024, decisions del 25.11.2025) che hanno chiarito lo standard interpretativo da seguire per l’accertamento della sussistenza di tale requisito di brevettabilità di un’invenzione, con la conseguente applicazione del c.d. holistic approach to assess non-obviousness.

Nel corso della oral hearing, le parti sono state espressamente invitate a considerare questi precedenti giurisprudenziali sopravvenuti. Nessuna delle parti ha svolto osservazioni aggiuntive rispetto a quanto già dedotto nei propri scritti difensivi.

Secondo le sentenze della Corte d'Appello appena citate:

- *“It first has to be established what the object of the invention is, i.e. the objective problem. This must be assessed from the perspective of the person skilled in the art, with their common general knowledge, as at the application or priority date (also referred to as the effective date) of the patent. This must be done by establishing what the invention adds to the state of the art, not by looking at the individual features of the claim, but by comparing the claim as a whole in the context of the specification and the drawings, thus also considering the inventive concept underlying the invention (the technical teaching), which must be based on the technical effect(s) that the person skilled in the art, on the basis of the application, understands is (are) achieved with the claimed invention.*
- *In order to avoid hindsight, the objective problem should not contain pointers to the claimed solution. The claimed solution is obvious when at the effective date the person skilled in the art, starting from a realistic starting point in the state of the art in the relevant field of technology and wishing to solve the objective problem, would (and not only “could”) have arrived at the claimed solution.*
- *The relevant field of technology is the specific field relevant to the objective problem to be solved as well as any field in which the same or similar problem arises and of which the person skilled in the art in the art of the specific field must be expected to be aware.*
- *A starting point is realistic if the teaching thereof would have been of interest to a person skilled in the art who, at the effective date, wishes to solve the objective problem. This may for instance be the case if the relevant piece of prior art already discloses several features similar to those relevant to the invention as claimed and/or addresses the same or a similar underlying problem as that of the claimed invention. There can be more than one realistic starting point, and the claimed invention must be inventive starting from each of them.*
- *The person skilled in the art has no inventive skills and no imagination and requires a pointer or motivation that, starting from a realistic starting point, directs them to implement a next step in the direction of the claimed invention. As a general rule, a claimed solution must be considered not inventive/obvious when the person skilled in the art would take the next step, prompted by the pointer or as a matter of routine, and arrive at the claimed invention.*
- *For an inventive step to be present, it is not necessary to show improvement of the technical teaching as defined by the patent claims over the prior art. Inventive step may also be found if the patent claims disclose a non-obvious alternative to solutions known in the prior art.”*

L'accertamento della sussistenza dell'altezza inventiva sarà quindi condotto in termini coerenti con tale impostazione di principio. Come si avrà modo di osservare in seguito, l'applicazione del problem solution approach comunque non produce un risultato diverso.

### **6.2.1. Documenti anteriori**

SYR ha individuato diversi documenti anteriori, elencati di seguito, che costituiscono la base della sua domanda riconvenzionale di revoca del brevetto EP'207 per carenza di altezza inventiva:

- **D1** IT1394572B1, brevetto italiano concesso il 5.7.2012 in seguito a domanda del 3.7.2009, intitolato *pneumatico per veicolo fuori strada*;
- **D2** US20160159158A1, brevetto statunitense concesso il 9.6.2016 in seguito a domanda del 14.7.2014, rivendicante priorità giapponese del 30.7.2013, intitolato *“heavy-duty tyre”*;
- **D3** WO2011080565A1, brevetto internazionale concesso il 7.7.2011 in seguito a domanda del 23.12.2010, rivendicante priorità italiana del 28.12.2009, intitolato *“pneumatic tire for on road and off road use”*;
- **D4** CN202826988U, brevetto cinese concesso il 27.3.2013, intitolato (secondo la versione tradotta in italiano depositata dal convenuto) *“pneumatici per moto da competizione all’aperto”*;
- **D5** CN100478196C, brevetto cinese concesso il 15.4.2009, intitolato (secondo la versione tradotta in italiano depositata dal convenuto) *“pneumatici”*;
- **D6** WO2015097582A1, brevetto internazionale concesso il 2.7.2015 in seguito a domanda del 11.12.2014, rivendicante priorità italiana del 23.12.2013, intitolato *“tyre for motorcycles”*;
- **D7** JPH03169724A, brevetto giapponese concesso nel 1991 (dalla versione tradotta in italiano depositata dal convenuto non si ricavano altri elementi).

**D1** concerne pneumatici per motocicli per uso esclusivamente fuoristrada, con cilindrata e potenza in un intervallo uguale, o comparabile, con quello indicato nel par. [0002] del brevetto. (Pag. 1 di D1, “Campo dell’invenzione”; pag. 1, “Arte nota”, in cui si menziona l’uso di questi veicoli con “tipologia di terreni altamente differenziata e diversa dall’asfalto”).

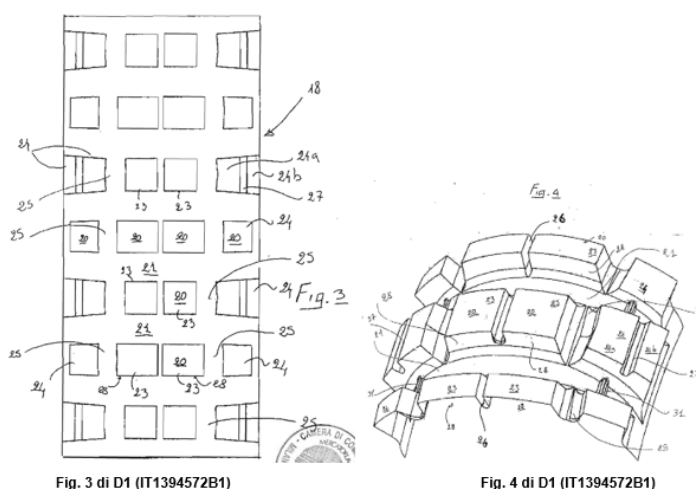
Il problema tecnico affrontato in D1 parte dalla constatazione che, con i pneumatici noti, si verificano frequenti danni irreparabili alla tassellatura del battistrada (pag. 3, primo paragrafo). Tali danni vengono ricondotti, in D1, alle peculiarità dell’assetto assunto dal veicolo durante la percorrenza in curva, (nuovamente) definito come molto differente rispetto a un veicolo per uso stradale (pag. 3, ultimo paragrafo) e caratterizzato da una spinta in trazione della ruota posteriore disposta in sovrasterzo e dal controsterzo imposto dalla ruota anteriore (pag. 4, secondo paragrafo). Secondo D1, per sostenere in modo ottimale tale modalità di percorrenza lo pneumatico posteriore deve conciliare due proprietà contrastanti fra di loro, ossia una notevole rigidità di struttura con una adattività al terreno (pag. 5, primi paragrafi).

In base all’insegnamento di D1, tale compromesso viene raggiunto mediante uno pneumatico per uso fuoristrada presentante una fascia battistrada tassellata (denotata con 18 nei disegni), una struttura di carcassa (3) con almeno due tele incrociate ed uno strato intermedio di cintura (6) a zero gradi avente estensione angolare limitata (pag. 5, ultimo paragrafo; da pag. 17, secondo paragrafo, per maggiori dettagli sulle tele di carcassa).

La soluzione descritta prevede di ottenere una rigidezza differenziata fra il piano equatoriale e le porzioni di spalla dello pneumatico (pag. 9, ultimo paragrafo; ulteriori vantaggi associati alla specifica struttura sono spiegati a pag. 10 e a pag. 30, qui in termini di controllabilità e direzionalità).

La struttura di carcassa di D1 prevede un rapporto vuoti/pieni pari “ad almeno il 50%” (pag. 13, secondo paragrafo). Maggiori dettagli circa la disposizione e conformazione dei tasselli (20, 23, 24) e delle associate scanalature o canali longitudinali (25, 26) e trasversali (21) sono forniti a partire da pag. 21, quarto paragrafo, di D1.

Il rapporto di curvatura (definito “f/C” similmente al Brevetto) è indicato come “minore o uguale a circa 0.3” (pag. 16, ultimo paragrafo)



**D2** si riferisce a pneumatici per “heavy-duty” quali camion o autobus (par. [0001], [0002]) e ha l’obiettivo di migliorarne la resistenza a usura irregolare e le prestazioni in termini di resistenza al rotolamento e sul bagnato (par. [0009]).

Lo pneumatico descritto presenta una struttura di carcassa (denotata con 6 in Figura 1) composta da una tela di carcassa (6A) con cordicelle disposte ad un angolo, ad esempio, di 80-90 gradi rispetto alla linea equatoriale.

Inoltre, D2 descrive un “land ratio” (ossia una grandezza complementare al rapporto vuoti/pieni della caratteristica 1F) compreso in un intervallo 70%-85% (par. [0039], [00154]).

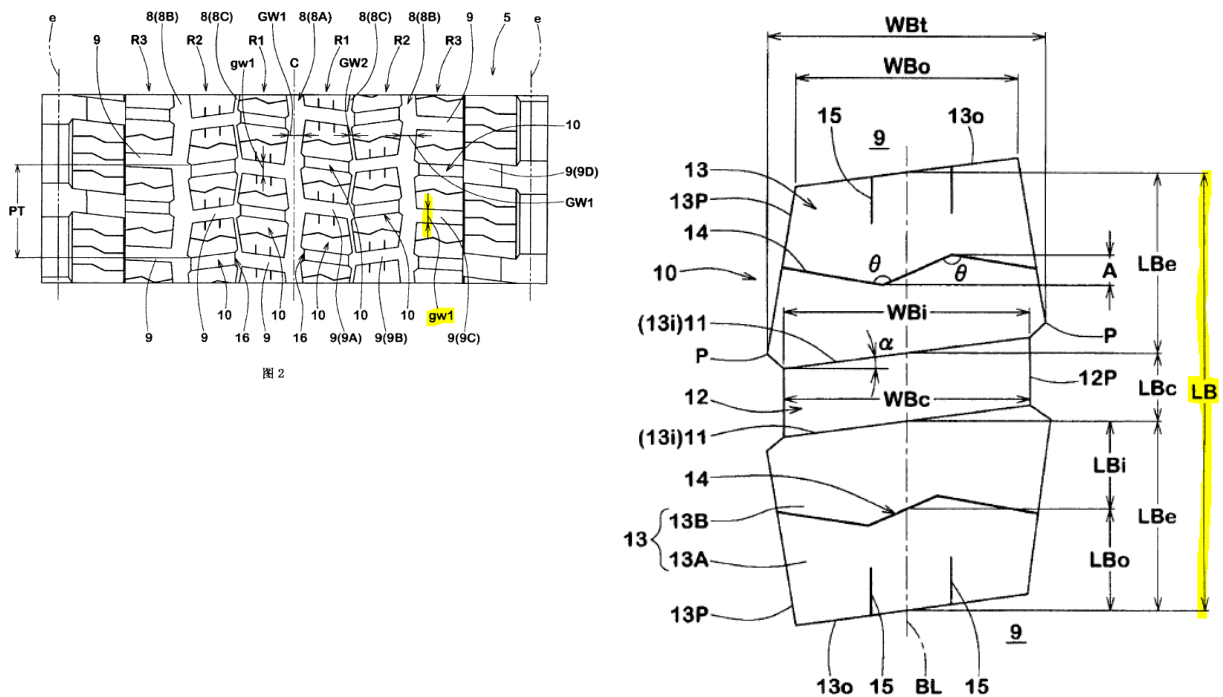
D2 descrive isolatamente le caratteristiche 1B e 1F.

**D3** descrive uno pneumatico per autoveicoli per uso sia su strada che fuoristrada (pag. 1, righe 3-7) e affronta il problema di stabilire un compromesso di prestazioni, similmente a EP’207 (pag. 1, righe 9-35). D3 definisce un rapporto vuoti/pieni nei medesimi termini del Brevetto (pag. 5, righe 34-39; da pag. 10, riga 34, a pag. 11, riga 4).

Pertanto, D3 divulga, in un contesto di pneumatici per autoveicoli, la caratteristica 1F.

**D4** descrive uno pneumatico per motocicli da competizioni all'aperto che coinvolgono salti (par. [0002]). Il problema tecnico alla base di D4 è “fornire un pneumatico gonfiabile per le competizioni all'aperto di motocicli, in grado di garantire che il pneumatico abbia una maggiore capacità di assorbimento e di presa quando si arrampica e salta su strade all'aperto come rocce o pali di legno, eserciti una migliore forza di guida e, allo stesso tempo, la spalla del pneumatico possa sopportare un maggiore impatto durante il salto” (par. [0006]).

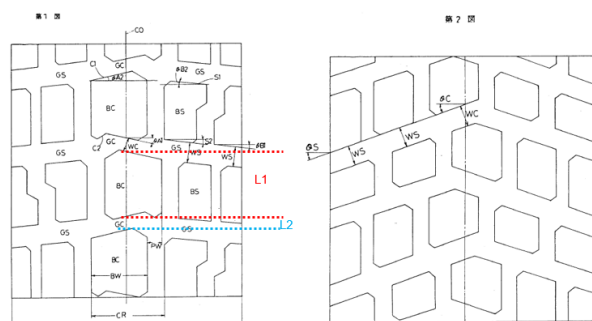
**D5** descrive uno pneumatico con migliorate prestazioni su ghiaccio e di resistenza all'usura (par. [0002]). In una forma di realizzazione (par. [0030]), lo pneumatico è idoneo per “heavy duty”, ma è menzionata anche una applicazione a diversi tipi di pneumatici (par. [0069]). Le dimensioni indicate per i tasselli e le scanalature (par. [00038] e [0043], Fig. 2 e 3) consentono di dedurre un rapporto fra lunghezza circonferenziale e larghezza compreso fra 2 e 11, dunque in conformità alla caratteristica 1M della rivendicazione 1.



**D6** descrive uno pneumatico per motoveicoli adatto per uso sportivo (pag. 1, righe 5-11) e ha l'obiettivo di migliorarne le prestazioni su strada e su pista (da pag. 1, riga 21, a pag. 2, riga 19).

D6 appare descrivere una struttura di carcassa radiale (pag. 15, righe 16-19) e dunque la caratteristica 1B.

**D7** descrive uno pneumatico per motocicli con ridotta usura e aderenza migliorata (par. [0001]). Secondo la convenuta (v. pag. 54-55 dello Statement of Defence) le Figure 1 e 2 di D7 divulgano le caratteristiche 1F e 1M della rivendicazione 1 del brevetto.



### **6.2.3. Il problema tecnico oggettivo**

Tutti gli attacchi di mancanza di altezza inventiva svolti da SYR muovono da D1, individuato quindi come (unico) punto di partenza realistico, ovvero come closest prior art.

SYR sostiene che partendo da D1 il problema tecnico sia quello di “*aumentare l’area di contatto del battistrada e al contempo assicurare un’elevata trazione e lo scarico di fango*” (pag. 41 dello Statement of Defence), focalizzando l’attenzione soprattutto sul miglioramento delle prestazioni fuoristrada.

L’attore individua il problema tecnico oggettivo in termini corrispondenti a come formulato nel testo brevettuale ovvero “*come migliorare lo pneumatico di D1 [unico punto di partenza possibile proposto dal convenuto] in modo da conferire ai motoveicoli dotati di pneumatici tassellati elevate prestazioni su strade asfaltate pur mantenendo elevate qualità di aderenza e trazione in fuoristrada*” (pag. 10 della Reply to the Statement of Defence), per stabilire un compromesso fra prestazioni su strada e in fuoristrada.

La prospettazione di Pirelli è preferibile. La formulazione proposta da SYR appare infatti in qualche misura condizionata da un approccio retrospettivo, ovvero basata sulla conoscenza delle features dell’invenzione, in modo da puntare con maggiore facilità verso soluzioni disponibili nell’arte nota. Le due proposte non appaiono comunque in contraddizione e, in ogni caso, la scelta del problema tecnico non è idoneo a cambiare l’esito della valutazione.

### **6.2.4. Considerazioni generali su D1 come realistic starting point (o closest prior art)**

Le parti concordano sul fatto che D1 non descriva le caratteristiche 1B e 1M.

C’è invece discussione sulla presenza o meno della caratteristica 1F (rapporto vuoti / pieni).

SYR identifica il rapporto vuoti/pieni rivendicato in EP’207 in una porzione di battistrada rappresentato nella Figura 3 di D1 (copiata sotto nella rielaborazione a pag. 40 dello Statement of Defence).



tantomeno (con un approccio “olistico”) per risolvere il problema oggettivo, ossia ottenere un compromesso di prestazioni fra comportamento su strada e in fuoristrada.

Appare infatti poco realistico che il tecnico del ramo, nell’affrontare tale problema, avrebbe considerato un documento anteriore come D1, concentrato unicamente su pneumatici per uso off road e mirato a migliorarne le prestazioni nelle condizioni più peculiari di utilizzo, ossia quelle legate all’assetto in curva.

Questa osservazione sarebbe già di per sé sufficiente a condurre al rigetto della domanda di revoca del brevetto per carenza di altezza inventiva. Di seguito sono comunque svolte considerazioni ulteriori in relazione alle combinazioni proposte dal convenuto.

### 6.2.5. D1 + D4

Come già rilevato sopra, D4 descrive uno pneumatico per motocicli da competizioni all’aperto - che coinvolgono salti (par. [0002]).

Lo pneumatico di D4 prevede, tra l’altro, uno strato di carcassa (denotato con 4) che “comprende uno strato di carcassa esterno 4a e uno strato di carcassa interno 4b e adotta una struttura radiale in materiale ad alta resistenza” (par. [0023]).

Secondo il convenuto D4 descrive una “struttura di carcassa radiale” ai sensi della caratteristica 1B.

In base alla Figura 2 di D4, copiata a seguire nella rielaborazione della Convenuta (pag. 42 dello Statement of Defence), quest’ultima asserisce anche la divulgazione del rapporto di cui alla caratteristica 1M.

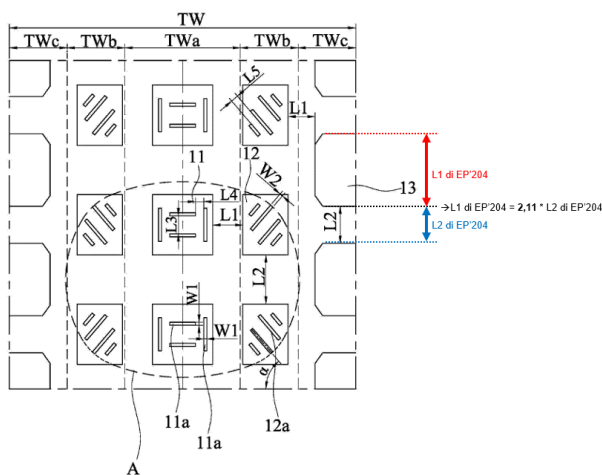


图 2

Pirelli invece nota che i due succitati strati 4a e 4b sono descritti come disposti in modo incrociato (par. [0023] di D4) e dunque non definiscono una struttura radiale.

Quanto alla caratteristica 1M, l’attore non concorda con la valutazione di SYR per lo stesso motivo già indicato in relazione alla divulgazione della medesima caratteristica in D1, ovvero per il fatto che le figure contengono disegni schematici e non in scala (pag. 12 della Reply to the Statement of Defence).

Da ultimo, l'attore nota (v. punto 21, pag. 11 della Reply to the Statement of Defence) che D4 non divulga la caratteristica 1F, in quanto al par. [0008] menziona un "rapporto di suolo" (sempre nella traduzione in Italiano fornita come D4bis) dei blocchi del disegno battistrada del 30%-45%, che corrisponde ad un rapporto vuoti/pieni complementare e quindi maggiore del 50%.

A giudizio del Tribunale, il tecnico del ramo, nel cercare di risolvere un problema legato anche alle prestazioni su strada, non avrebbe considerato D4, che ha come unico specifico oggetto i motocicli da competizione fuoristrada, con particolare attenzione alla "*capacità di assorbimento e di presa [dello pneumatico] quando si arrampica e salta su strade all'aperto*".

In ogni caso, D4 non divulga la caratteristica 1F, né tantomeno la caratteristica 1M in quanto ricavata da disegni tecnici schematici e non in scala.

Pertanto, la combinazione di D1 con D4 non porterebbe comunque ad ottenere tutte le caratteristiche oggetto della rivendicazione 1.

#### **6.2.6. D1 + D2 + D4 o D5**

#### **6.2.7. D1 + D4 + D2 o D3**

#### **6.2.8. D1 + D4 o D2 o D6 + D7**

In relazione a tutti gli altri attacchi di altezza inventiva svolti da SYR, il Tribunale deve innanzitutto svolgere una considerazione di carattere generale.

Nel settore degli pneumatici, dettagli di configurazione e combinazioni di tali dettagli, in termini dei parametri oggetto della rivendicazione 1, possono portare a cambiamenti specifici e non trascurabili delle prestazioni. Pertanto, in questo ambito è, in generale, da escludere che il tecnico del ramo estrarrebbe caratteristiche isolate da una certa combinazione per traslarle singolarmente in un'altra senza una chiara indicazione della possibilità di raggiungere obiettivi prestazionali specifici.

Come già rilevato in relazione a D4, anche D2 appartiene a un settore tecnico - pneumatici "heavy duty" - distante da quello di D1 (e di EP'207) ed è quindi chiaramente irragionevole supporre che sarebbe stato preso in considerazione da un tecnico del ramo per risolvere il problema tecnico oggettivo alla base del brevetto.

Le combinazioni di tre anteriorità proposte dal convenuto introducono ulteriori elementi di complicazione, poiché anche tutti gli altri documenti invocati - D3, D5, D6 e D7 - si riferiscono a tipologie di pneumatici con destinazione di utilizzo molto differenti. Inoltre, la necessità di combinare una molteplicità di documenti può offrire di per sé un riscontro indiziario della originalità della soluzione brevettata.

### **6.3. Conclusioni sulla domanda di riconvenzionale di revoca del brevetto**

Gli attacchi di invalidità per insufficiente descrizione e per carenza di altezza inventiva svolti da SYR sono privi di fondamento e come tali devono essere respinti.

## **7. Violazione del brevetto**

I prodotti accusati di violazione di EP'207 sono due modelli di pneumatico prodotti da SYR e identificati con le denominazioni commerciali HA-51R e HA-51F (v. doc. 12 e 13).

Si ribadisce tutto quanto già evidenziato al punto 3. in ordine alla ammissibilità delle produzioni documentali di Pirelli sub doc. 33. Le considerazioni che seguono sono pertanto basate sull'esame dei campioni di prodotto e del materiale promozionale oggetto di sequestro (rappresentati anche in forma fotografica) e sulle pagine web del sito internet di SYR en.heliostyre.com, nella sezione specifica dedicata a pneumatici "Enduro On/Of". Gli pneumatici in sequestro sono due e recano, rispettivamente, le misure 150/70R17 e 110/80R19.

Le uniche caratteristiche riconosciute presenti da entrambe le parti sono 1A e 1I. Tutte le altre hanno formato oggetto di discussione.

### **7.1. feature 1B "comprendente una struttura di carcassa radiale (2)"**

Secondo l'attore il prodotto contestato è uno pneumatico per motoveicoli classificato sul sito internet di Helios come di categoria "R", con "R" intendendosi appunto "Radiale" (v. doc. 32). La lettera "R" nei codici che identificano gli pneumatici 110/80R19 e il 150/70R17 oggetto della presente analisi indica che la loro struttura di carcassa è radiale. Questa è una codifica standard, autoesplicativa delle caratteristiche, e la stampa del termine "Steel radial" sulla spalla dello pneumatico è altrettanto chiara e univoca (cfr. <https://it.wikipedia.org/wiki/Pneumatico> e gli estratti presenti alle pagg. 44-45 della relazione tecnica sub doc. 33).

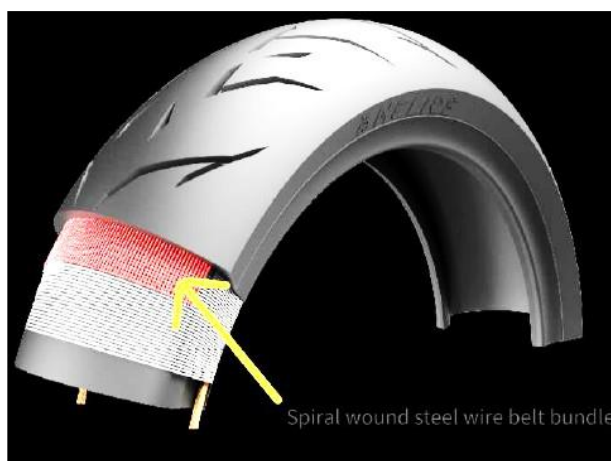
150/70R17



110/80R19



In aggiunta a quanto precede, Pirelli sostiene che nell'immagine prodotta a pag. 9 del parere sub doc. 24 (che corrisponde a quella presente nella brochure, all. A al doc. 33) le cordicelle bianche sono disposte esattamente come quelle illustrate nella figura della pagina di Wikipedia che contraddistinguono la disposizione radiale della carcassa.



SYR replica affermando che non può essere attribuita efficacia probatoria a questa ultima immagine poiché chiaramente riferita a un modello di pneumatico differente rispetto ai modelli HA-51R e HA-51F, senza alcuna possibile attinenza con le features della rivendicazione 1.

Con riferimento all'asserita indicazione della lettera "R" e il suo asserito significato "struttura di carcassa radiale", parte convenuta nota che la dicitura "*Steel Radial*" nelle fotografie nella tabella di comparazione alla riga "1c" è asseritamente riferita ai campioni sequestrati, ma non contengono alcuna indicazione "HA-51R", "HA-51F" o riferimento certo ai prodotti della convenuta. In ogni caso, nella fotografia le cordicelle bianche hanno tratti laterali estesi in direzione radiale, ma non paralleli tra loro (al contrario, la loro direzione radiale spazia di 360°), e tratti di sommità paralleli tra loro, ma sicuramente non estesi in direzione radiale.

Infine, la terminologia "carcassa radiale" non sarebbe affatto auto-esplicativa, tanto è vero che lo stesso brevetto contiene una definizione geometrica (p. 22, righe 11-13 della convalida italiana): "*La struttura di carcassa 2 è di tipo radiale, ovvero le cordicelle di detto almeno uno strato di carcassa 3 sono disposte sostanzialmente parallelamente tra loro e in senso radiale*". La terminologia rivendicata "*carcassa radiale*" non è automaticamente equiparabile alla definizione Wikipedia fornita dall'attore (p. 25, tabella riga 1B, della *Defence to the counterclaim for revocation and reply to the statement of defence*, e p. 42 del secondo parere tecnico PGA): "*Radiale: le tele si estendono da un tallone all'altro con un angolo di 90° con l'asse mediano dello pneumatico*"

Il Tribunale osserva che il par. [0085] del Brevetto contiene la seguente definizione di "carcassa radiale": "*La struttura di carcassa 2 è di tipo radiale, ovvero le cordicelle di detto almeno uno strato di carcassa 3 sono disposte sostanzialmente parallelamente tra loro e in senso radiale, ovvero secondo un angolo compreso tra 70° e 110°, più preferibilmente tra 80° e 100°, rispetto alla direzione circonferenziale*".

La definizione presente nella pagina di Wikipedia indica che la disposizione dei fili è trasversale rispetto a quella di marcia del veicolo o che le tele si estendono con un angolo di 90° con l'asse mediano dello pneumatico.

Le due definizioni appaiono quindi coerenti, individuando la direzione delle tele o dei fili (cordicelle) che le costituiscono come sostanzialmente ortogonale a quella di marcia del veicolo, che corrisponde al suddetto asse mediano o alla direzione circonferenziale.

Inoltre, nella immagine tratta dal sito internet di SYR si vedono fili con il medesimo orientamento. La stessa immagine esemplificativa è stata riprodotta anche nel materiale promozionale sequestrato in fiera. La brochure in questione si riferisce univocamente agli pneumatici in ritenuta contraffazione e quindi la relativa caratteristica può senz'altro essere riferita ai modelli HA-51R e HA-51F, anche se la fotografia non mostra uno pneumatico con la medesima tipologia di disegno battistrada di quello dei campioni sequestrati.

Sul piano sostanziale, non vi sono contestazioni specifiche della convenuta sul significato convenzionale e standardizzato del codice "R" nel settore degli pneumatici come richiamato nel succitato estratto da Wikipedia.

In definitiva, il Tribunale ritiene provata la riproduzione della caratteristica 1B.

### **7.2. feature 1C "una struttura di cintura (6) applicata in posizione radialmente esterna alla struttura di carcassa"**

Anche con riferimento a questa caratteristica, l'attore richiama il significato convenzionale di codici internazionali di classificazione degli pneumatici, nel caso di specie legato all'utilizzo della lettera "V". La categoria "V" identifica pneumatici idonei a sostenere velocità elevate (240 km/h) che richiedono una struttura di cintura. La classificazione "V" è impiegata da SYR sul sito internet in relazione ai prodotti in contestazione (v. doc. 32). Più precisamente, SYR afferma di utilizzare - per prodotti in grado di resistere alle alte velocità - una struttura (i.e. MCR structure technology) comprendente una cintura di rinforzo a 0° posta al di sopra (i.e. posizione radialmente esterna) della carcassa radiale, circostanza confermata anche dall'esame degli esemplari di Prodotto Contestato effettuato nel corso delle operazioni di sequestro in fiera (v. parere sub doc. 24).

In particolare, la scritta “*TREAD 3 PLYS*” riportata sulla spalla degli pneumatici esposti in fiera, sequestrati ed esaminati nel corso della oral hearing, indica che la struttura è composta da due tele di carcassa in poliestere (i.e. “*SIDEWALL 2 PLYS (2 POLYESTER)*”) che si estendono da tallone a tallone alle quali è sovrapposta una cintura zero gradi in acciaio posizionata solo sotto il battistrada.

150/70R17



110/80R19

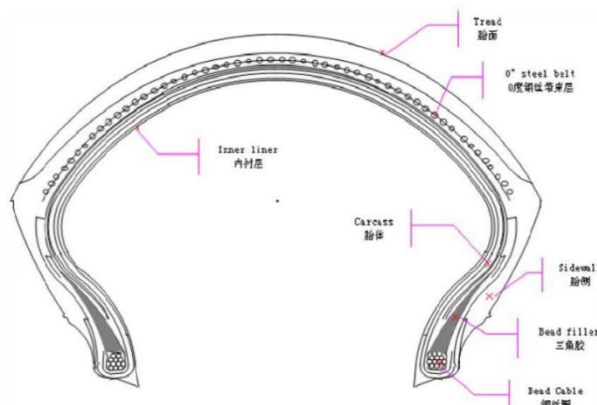


Come è ben noto in questo campo tecnico, la cintura è interposta tra la carcassa e il battistrada.

Parte convenuta sostiene che non è comunque visibile nessuna “*struttura di cintura (6) applicata in posizione radialmente esterna alla struttura di carcassa (2)*” come richiesto dalla caratteristica 1C della rivendicazione 1.

Il Tribunale rileva innanzitutto che le scritte riportate lateralmente sugli pneumatici sequestrati indicano chiaramente che la struttura interna degli pneumatici in questione reca una cintura di acciaio radialmente esterna alle tele di carcassa.

Si deve inoltre osservare che nella pagina web [en.heliostire.com](http://en.heliostire.com) e nella brochure sequestrata in fiera è presente la seguente immagine.



Il disegno è accompagnato dall'indicazione “Zero degree steel wire MCR is the best tire choice for medium and large row motorcycles” (variato in “Zero degree belt is the best choice for large and medium motorcycles” sulla brochure) e raffigura chiaramente la presenza di una cintura metallica (“steel belt”) in posizione radialmente esterna a quella della tela di carcassa.

La riproduzione dell'immagine nella brochure preparata da SYR per la fiera EICMA offre un riscontro univoco della sua diretta riferibilità ai prodotti sequestrati.

La caratteristica 1C è quindi presente negli pneumatici SYR oggetto di causa.

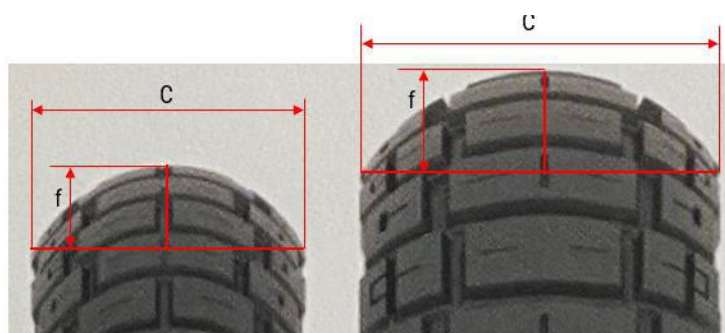
### **7.3. feature 1D “una fascia battistrada (8) applicata in posizione radialmente esterna alla struttura di cintura (6)”**

Sul punto è sufficiente rilevare che le considerazioni svolte con riferimento alla caratteristica 1C valgono a ritenere provata anche la presenza della caratteristica 1D negli pneumatici della convenuta.

### **7.4. feature 1E “lo pneumatico (1) presentando un rapporto di curvatura ( $f/C$ ) maggiore di o uguale a circa 0,25”**

Pirelli sostiene che il materiale fotografico disponibile sul sito di SYR e i campioni di prodotto sequestrati in fiera mostrano chiaramente una curvatura del battistrada molto pronunciata. Nelle fotografie il rapporto di curvatura ( $f/C$ ) sullo pneumatico posteriore appare superiore a 0,25 e sull'anteriore superiore a circa 0,3.

Le immagini sottostanti sono ricavate dalla brochure sequestrata in fiera (v. in particolare foto 12 del doc. 33 dell'attore). Sono immagini frontali il cui contorno corrisponde al perimetro delle sezioni radiali all'asse di rotazione dello pneumatico.



Pirelli afferma che da tali immagini si calcola che il rapporto  $f/C$  per lo pneumatico anteriore è pari a circa 0,30 e per lo pneumatico posteriore è pari a circa 0,28, quindi in entrambi i casi  $f/C$  è maggiore di 0,25. Dalle foto sottostanti si possono ricavare le dimensioni reali (essendo 110 mm la larghezza  $C$  della sezione dello pneumatico anteriore e 150 mm quella dello pneumatico posteriore) e misurare i rapporti tra le dimensioni.

Si ottiene infatti:

Anteriore:  $C = 110$  mm;  $f = 33,1$  mm;  $f/C = 0,30$ ;

Posteriore:  $C = 150$  mm;  $f = 42,3$  mm;  $f/C = 0,28$ .

L'attore aggiunge infine che l'analisi condotta direttamente sui campioni nel corso delle operazioni di sequestro in fiera ha confermato che il rapporto di curvatura (f/C) sullo pneumatico posteriore è di circa 0,33 e su quello anteriore è di circa 0,36.

SYR contesta in radice ogni possibile rilevanza delle misurazioni effettuate sulla base di materiale fotografico, precisando che per poter essere considerate almeno approssimativamente indicative, le misurazioni avrebbero dovuto essere fatte in un piano di sezione radiale all'asse di rotazione dello pneumatico

Il Tribunale sottolinea che sul punto in esame la convenuta si è sostanzialmente sottratta a qualsiasi confronto in contraddittorio, formulando solo difese di natura processuale che - lo si è già più volte ripetuto - sono prive di fondamento.

Nel merito, infatti, non c'è stata alcuna effettiva confutazione dei valori misurati e, soprattutto, SYR non ha offerto alcun set di misurazioni alternative. Tale informazione è peraltro pacificamente nella diretta e immediata disponibilità della convenuta, in quanto produttore degli pneumatici in esame.

I risultati forniti dall'attore sono invece coerenti e univoci nel dimostrare che il rapporto di curvatura è  $\geq 0,25$ , anche se con qualche grado di variabilità.

Vi è quindi la prova che la caratteristica 1E sia riprodotta negli pneumatici contestati.

**7.5. feature 1F “in cui la fascia battistrada (8) comprende una pluralità di tasselli (14) tra loro reciprocamente distanziati in modo da definire un disegno battistrada con un rapporto vuoti/pieni minore del 50%, preferibilmente compreso tra circa il 25% e meno del 50% in cui il rapporto vuoti/pieni è calcolato come  $1-Sb/St$ , in cui  $Sb$  è il totale delle superfici di sommità dei tasselli di una determinata porzione del disegno battistrada dello pneumatico (1) e  $St$  è la superficie complessiva della determinata porzione di disegno battistrada”**

L'attore evidenzia che l'esame del materiale fotografico disponibile sul sito di SYR e nella brochure nonché dei campioni di prodotto sequestrati conferma che la superficie occupata dagli spazi vuoti è di molto inferiore a quella occupata dai tasselli, in un rapporto vuoti/pieni minore del 50%.



Pirelli rileva anche che in base alla corretta interpretazione della feature, la superficie dei fianchi dei tasselli nella loro estensione in profondità non deve essere presa in considerazione.

Dal disegno della brochure (all. A al doc. 33) relativo allo pneumatico anteriore, è possibile calcolare che tale rapporto sia pari a circa il 36%. Il battistrada dello pneumatico posteriore è caratterizzato da un valore simile di vuoti/pieni. La netta prevalenza dei “pieni” rispetto ai “vuoti” in termini corrispondenti alla proporzione rivendicata è comunque apprezzabile a occhio nudo, esaminando i campioni di pneumatico.

SYR a sua volta richiama tutte le sue difese in tema di corretta interpretazione della caratteristica in esame, anche in relazione al difetto in EP’207 di indicazioni precise di come procedere alla rappresentazioni in piano del “disegno battistrada” che, secondo il brevetto, rappresenta la base di tutte le misurazioni

Precisa che la “superficie complessiva St” deve includere tutte le superfici del generico disegno battistrada, vale a dire:

- le superfici di sommità dei tasselli,
- tutte le superfici laterali dei tasselli e di tutte le scanalature,
- tutte le superfici di fondo delle scanalature.

Le misurazioni effettuate da Pirelli sono errate poiché trascurano completamente le superfici dei fianchi laterali dei tasselli nella loro estensione di profondità dalle sommità fino a raggiungere il fondo delle scanalature (dove i tasselli sono delimitati da scanalature) o sui lati lateralmente esterni del battistrada (dove i tasselli non confinano con nessuna scanalatura).

Il Tribunale richiama la propria interpretazione della caratteristica in esame, come già indicata al punto 5.5.. Le misurazioni proposte dall’Attrice appaiono del tutto corrette, poiché escludono le pareti laterali dei tasselli dal computo della superficie totale St e includono tutta la superficie apicale dei tasselli nel computo della superficie Sb.

Pertanto, anche la caratteristica 1F è riprodotta negli pneumatici della Convenuta

**7.6. feature 1G “scanalature trasversali (11) poste in successione lungo lo sviluppo circonferenziale dello pneumatico (1) e ciascuna estendentesi sostanzialmente per l’intera larghezza assiale della fascia battistrada”**

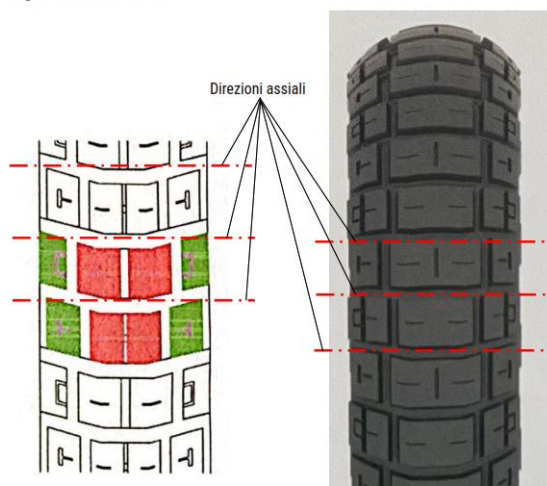
**7.7 feature 1H “in cui ciascuna scanalatura trasversale (11) si estende sostanzialmente lungo una direzione assiale”**

Secondo Pirelli l’esame delle immagini disponibili sul web e sulla brochure, nonché dei campioni di prodotto in sequestro conferma che il battistrada comprende scanalature trasversali poste in successione lungo la circonferenza dello pneumatico e per l’intera larghezza assiale della fascia battistrada. Si può osservare, in particolare, che le scanalature trasversali (evidenziate sotto in bianco) si estendono sostanzialmente lungo una direzione assiale, ovvero parallela all’asse di rotazione dello pneumatico, da spalla a spalla.



La Foto 12 illustra che anche le scanalature dello pneumatico anteriore e di quello posteriore della convenuta sono dotate di curvatura e si estendono sostanzialmente lungo le direzioni assiali (linee tratto-punto rosse).

Immagine tratta dalla Foto 12

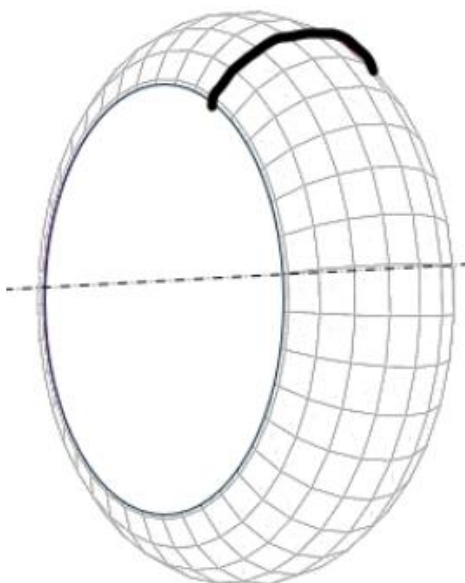


Parte convenuta sostiene che negli pneumatici HA-51R e HA-51F le scanalature trasversali non si estendono lungo una direzione assiale.

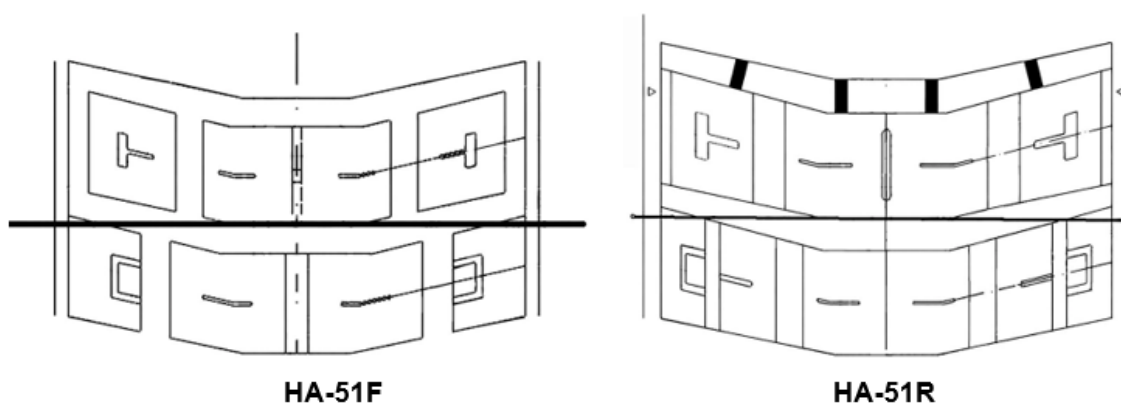
Secondo la definizione fornita dal brevetto (p. 8, r. 5-9 della convalida italiana) *“I termini “radiale” e “assiale” ... sono utilizzate/i facendo riferimento rispettivamente ad una direzione perpendicolare e ad una direzione parallela all’asse di rotazione dello pneumatico.”*

Al contrario, negli pneumatici HA-51R, HA-51F sono presenti soltanto scanalature trasversali curve, addirittura curve in due direzioni, che non possono essere paralleli all’asse di rotazione dello pneumatico.

La prima curvatura della scanalatura trasversale è una curva in un piano radiale all'asse di rotazione, rappresentata di seguito in modo schematico:



La seconda curvatura delle scanalature trasversali è ben visibile in vista radialmente verso l'interno, qui rappresentata in due particolari dei pneumatici HA-51F, HA-51R:



È evidente come, nonostante la loro larghezza significativa, le scanalature trasversali di HA-51R e HA-51F sono talmente curve da non poter contenere al loro interno nemmeno una sola linea orientata assialmente.

Il Tribunale ha già chiarito sopra (v. punto 5.6.) che la caratteristica in esame debba essere interpretata nel senso che ciascuna scanalatura trasversale si estende sostanzialmente lungo una direzione parallela all'asse di rotazione dello pneumatico, senza alcuna ulteriore limitazione.

A fronte di tale interpretazione, non può essere attribuita alcuna reale rilevanza alla segnalata intersezione della traccia del piano radiale (linea orizzontale nera o rossa nelle immagini riportate sopra) con le estremità dei tasselli, in corrispondenza dei margini laterali della fascia battistrada. Si ravvisa quindi la chiara sussistenza della caratteristica in esame poiché ogni scanalatura trasversale degli pneumatici SYR si estende sostanzialmente lungo una direzione assiale. Le caratteristiche 1G e 1H sono riprodotte letteralmente negli pneumatici della Convenuta.

**7.8. feature 1L “scanalature circonferenziali (13) delimitanti i tasselli (14) di un assieme (12)”**

Pirelli sottolinea che nel materiale fotografico e nei campioni di prodotto si può constatare che i tasselli di ogni gruppo sono tra loro separati da scanalature estese in direzione circonferenziale (evidenziate con linee bianche nella seguente foto), ovvero rivolte secondo la direzione di rotolamento.



La rivendicazione 1 non recita che ciascun tassello è delimitato da due scanalature circonferenziali poste su rispettivi lati opposti del tassello, ma che, più genericamente, le scanalature circonferenziali delimitano i tasselli di un assieme. Nelle seguenti figure, i tasselli centrali sono delimitati sia a destra che a sinistra da una scanalatura circonferenziale, i tasselli laterali sono delimitati solo su un rispettivo lato dalla scanalatura circonferenziale, esattamente come avviene nelle forme realizzative esemplificative illustrate in EP'207.



Secondo SYR la caratteristica 1L si riferisce a “i tasselli dell’assieme”, quindi a tutti i tasselli dell’assieme. Negli pneumatici HA-51R e HA-51F le scanalature longitudinali non delimitano tutti i tasselli di un assieme. In particolare, i due tasselli lateralmente più esterni di ogni assieme sono limitati solo su un loro lato longitudinale interno da una scanalatura, ma non sul loro lato longitudinale lateralmente esterno, come esemplificato in queste fotografie.



Sul punto il Tribunale reputa sufficiente rilevare che in base alla claim construction la tesi dell’attore risulta del tutto condivisibile, poiché la caratteristica 1L non esclude che lateralmente alcuni tasselli possano essere delimitati dalla parte terminale della fascia battistrada, senza scanalatura.

Anche la caratteristica 1I è riprodotta negli pneumatici oggetto di contestazione.

**7.9. feature 1M “in cui un rapporto tra una lunghezza circonferenziale (L1) dei tasselli (14) ed una larghezza (L2) delle scanalature trasversali (11) è uguale a o maggiore di circa 2”**

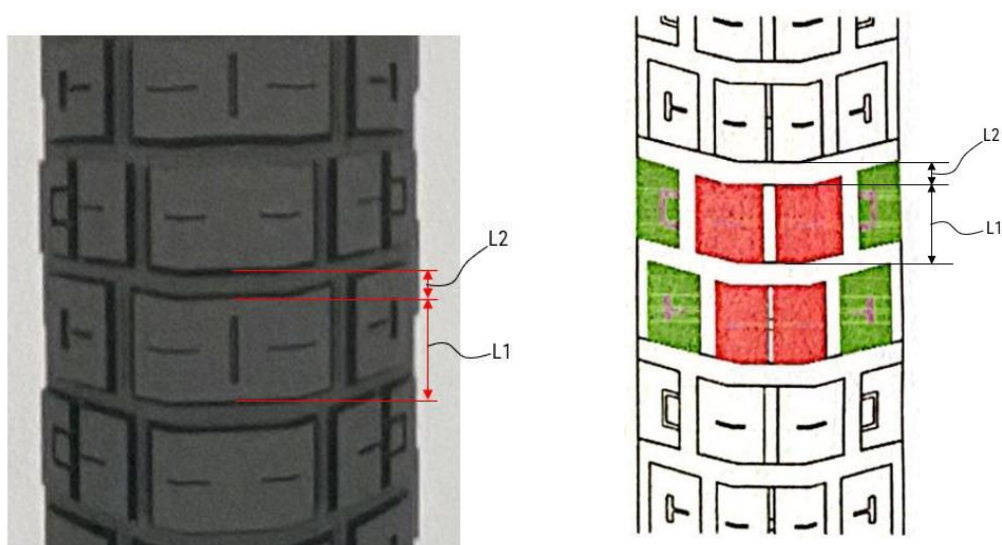
Pirelli rileva che nelle foto e nei disegni disponibili sul web e utilizzati nella brochure sequestrata in fiera si vede chiaramente come la larghezza L2 delle scanalature trasversali sia inferiore alla metà della lunghezza L1 dei tasselli misurata in direzione circonferenziale, sia nello pneumatico posteriore che nello pneumatico anteriore, cosicché  $L1/L2 > 2$ .

Pirelli ha svolto varie misurazioni sullo pneumatico anteriore. Le lunghezze L1 variano anche in base alla loro posizione assiale. Nel dettaglio, L1 è risultata compresa tra circa 24 mm e circa 33 mm per i tasselli posti presso i fianchi e tra circa 26 mm e circa 35 mm per i tasselli posti presso un piano di mezzzeria dello pneumatico. Anche le scanalature trasversali presentano diverse larghezze L2. L2 è risultata compresa tra circa 6 mm e circa 9 mm per i tasselli posti presso i fianchi e tra circa 7 mm e circa 11 mm per i tasselli posti presso il piano di mezzzeria dello pneumatico. In ogni caso,  $L1/L2$  è sempre maggiore di 2.

Le misurazioni condotte da Pirelli sullo pneumatico posteriore esposto in fiera hanno avuto un risultato simile. L1 è compresa tra circa 36 mm e circa 45 mm per i tasselli posti presso i fianchi e tra circa 38 mm e circa 47 mm per i tasselli posti presso un piano di mezzzeria dello pneumatico. L2 è compresa tra circa 6 mm e circa 10 mm per i tasselli posti presso i fianchi e tra circa 12 mm e circa 15 mm per i tasselli posti presso il piano di mezzzeria dello pneumatico. In ogni caso,  $L1/L2$  è sempre maggiore di 2.

Dalla Foto 12 si misura che la lunghezza circonferenziale (L1) dei tasselli è almeno il doppio della larghezza delle scanalature trasversali (L2). Ad esempio, il rapporto  $L1/L2$  tra le lunghezze L1 e L2 dello pneumatico posteriore evidenziate nella sottostante figura è pari a 3,6. Il

rapporto L1/L2 tra le lunghezze L1 e L2 dello pneumatico anteriore evidenziate nella sottostante figura è pari a 3,5.

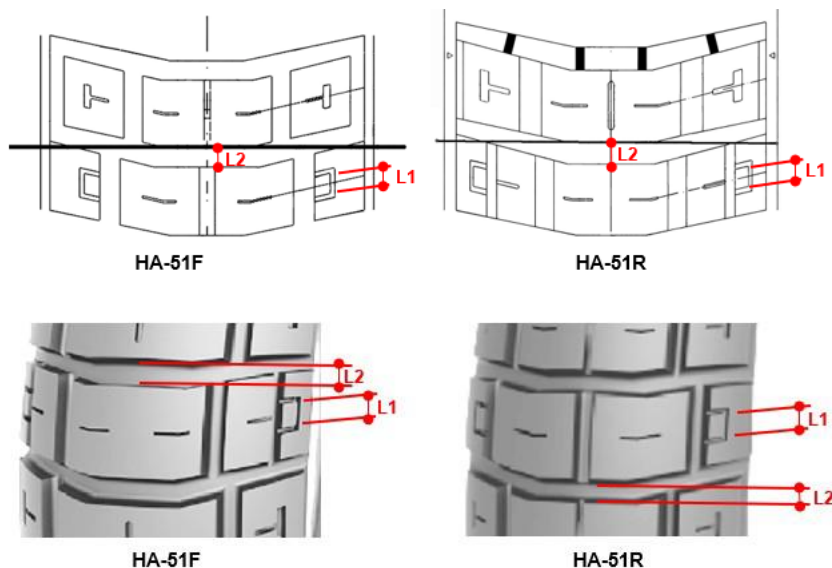


la rivendicazione 1 non specifica che la lunghezza circonferenziale (L1) è quella di tutti i tasselli (14) e che il rapporto rivendicato deve valere per tutti i tasselli. Inoltre, si osserva che i tasselli 14 della caratteristica 1M della rivendicazione 1 sono quelli delimitati da due scanalature trasversali 11 successive (come recita la caratteristica 1I). L'elemento al quale si riferisce la convenuta (si veda la figura a pagina 93 della Comparsa) non è pertanto un tassello nel senso della rivendicazione 1. Piuttosto, tale elemento è inglobato in un tassello laterale, e non è nemmeno considerabile un tassello quanto, piuttosto, un elemento puramente estetico ricavato mediante intagli superficiali, posti in corrispondenza del tassello laterale.

SYR ribadisce che il termine “dei tasselli” si riferisce a tutti i tasselli dello pneumatico, in quanto la caratteristica 1F richiede “una pluralità di tasselli (14) ... in modo da definire un disegno battistrada ... disegno battistrada dello pneumatico (1)”. Quindi, ogni tassello che forma parte del disegno battistrada dello pneumatico deve soddisfare anche la limitazione della caratteristica 1M.

Il riferimento della caratteristica IF a “una determinata porzione [non del pneumatico, ma n.d.r.] del disegno battistrada”, è applicabile al rapporto di superfici della caratteristica IF ma non anche al rapporto di misure della caratteristica 1M.

Negli pneumatici HA-51R e HA-51F, la caratteristica 1M non è implementata, in quanto almeno il rapporto tra la lunghezza circonferenziale L1 dei tasselli piccoli e la larghezza delle scanalature trasversali L2 (che sono le sole scanalature estese sull'intera larghezza della fascia battistrada, vedi caratteristica 1G) è visibilmente inferiore a 2, come dimostrano sia le immagini prodotte da parte attrice sia i due particolari degli pneumatici HA-51R e HA-51F riportati sotto.



SYR prosegue evidenziando anche che il tassello “piccolo” è parte dell’assieme delimitato circonferenzialmente da rispettivamente due scanalature trasversali. Infatti, la caratteristica 1I non richiede la delimitazione di un “tassello”, ma la delimitazione dell’intero “assieme” di tasselli. Inoltre, la seconda affermazione di parte attrice, secondo cui tutti i tasselli piccoli non sarebbero tasselli nel senso della rivendicazione 1, è in palese contrasto con il fatto che parte attrice stessa non ha escluso questi tasselli “piccoli” dal computo delle “*superfici di sommità dei tasselli Sb*” nella sua analisi della caratteristica 1F.

A giudizio del Tribunale gli elementi c.d. “tasselli piccoli” considerati dalla Convenuta non sono delimitati da scanalature trasversali e longitudinali e non si qualificano come “tasselli” singoli individualmente parte di un assieme nella accezione della *disclosure* brevettuale. La caratteristica 1M è quindi riprodotta letteralmente dagli pneumatici oggetto di contestazione.

#### **7.10. Conclusioni sulla violazione del brevetto**

Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, il Tribunale ritiene che sia provata la presenza di tutte le caratteristiche della rivendicazione 1 di EP’207 negli pneumatici SYR identificati con i nomi commerciali *HA-51R* e *HA-51F*.

## **8. Condotte di violazione del brevetto del convenuto**

Le condotte di violazione contestate al convenuto sono:

- presentazione alla Fiera EICMA dal 5 al 10.11.2024 di prodotti in accertata violazione del brevetto, ovvero gli pneumatici identificati con le denominazioni commerciali *HA-51R* (misure 150/70 R17 69v) e *HA-51F* (misure 110/80 R19);
- la promozione commerciale di questi stessi modelli di pneumatico sui siti internet riconducibili a SYR - en.cn-yuanxing.com.cn, en.heliostire.com - in corso di svolgimento anche dopo l'esecuzione del provvedimento di sequestro in data 6.11.2024.

Da un punto di vista fattuale, non vi sono dubbi sulla effettiva esistenza delle condotte sopra indicate. La presenza alla fiera è confermata dall'esito del sequestro, mentre la presentazione degli pneumatici sui siti è comprovata dai documenti nn. 10, 11 e 27 e ss. dell'attore, e comunque non è contestata dalla convenuta.

Con riferimento specifico alla presentazione degli pneumatici sui siti internet, SYR contesta che tale condotta possa essere qualificata come offerta o immissione in commercio in quanto:

- i siti internet in questione non sono siti di e-commerce, come risulta dalla circostanza che non è possibile perfezionare alcun acquisto on-line;
- i contenuti delle pagine web non sono destinati ai consumatori;
- il sito non è idoneo a raggiungere i territori degli Stati aderenti al sistema TUB nei quali EP'207 è in vigore, dato tutti i contenuti sono pubblicati in lingua inglese, cinese e spagnola.

Tale tesi non è condivisibile.

L'utilizzo della lingua inglese è di per sé sufficiente a introdurre una correlazione certa con il territorio degli Stati aderenti al TUB in cui il brevetto è efficace, poiché è una lingua comprensibile da un'ampia parte della popolazione di questi territori e comunque facilmente impiegabile anche per l'avvio di sessioni di ricerca riferite alle varie di tipologie di prodotto.

L'assenza di una vetrina di e-commerce in senso stretto non assume rilievo, poiché è comunque evidente la univoca finalità di presentazione dei prodotti a scopo di commercio, con la predisposizione di una sezione dedicata ai contatti - "*contact us*" - nella quale il form per le comunicazioni recita "*Tire solutions for your industry, ready for your choice*", termini non equivocabili circa la finalità strettamente commerciale.

Quanto, infine, alla presenza di SYR a EICMA 2024 con i prodotti contestati, è sufficiente rilevare che questo tipo di esposizione fieristica è, per definizione, il luogo ideale per la promozione commerciale e per la raccolta di ordinativi, quale risultato naturale e fisiologico del contatto diretto tra visitatori ed espositori.

In forza di tali considerazioni, il Tribunale ritiene l'attore abbia fornito la piena prova dell'effettiva violazione diretta e letterale del brevetto EP'207 da parte di SYR, ai sensi dell'Art.

25(1)(a) UPCA, commessa mediante l'offerta, l'immissione sul mercato e l'utilizzo di pneumatici recanti tutte le caratteristiche della rivendicazione 1 del brevetto.

### **9. Rimedi**

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il Tribunale accerta e dichiara che SYR è responsabile della violazione del brevetto EP'207, in conformità alle previsioni dell'Art. 64 (2)(a) UPCA.

La gravità della violazione giustifica l'emissione di un'ingiunzione nei confronti del convenuto diretta a vietare la prosecuzione delle condotte illecite, in base al combinato disposto degli Artt. 25 e 63 UPCA.

Il Tribunale ritiene opportuno sottolineare che gli pneumatici di SYR sono completamente sostitutivi rispetto ai modelli di gomme realizzati e venduti da Pirelli secondo gli insegnamenti brevettuali. È plausibile che i prodotti contraffattori non rappresentino l'unica alternativa disponibile in un mercato in cui operano diversi concorrenti, ma la circostanza è comunque sufficiente a esporre Pirelli al rischio obiettivo di una diretta, immediata e difficilmente reversibile erosione della quota di mercato a suo danno, tale da giustificare l'adozione dell'ordine di inibitoria come richiesto.

L'ingiunzione deve ritenersi estesa a tutti gli Stati Membri Contraenti in cui il brevetto è attualmente in vigore, ai sensi dell'Art. 34 UPCA.

In difetto di una prova dello svolgimento da parte di SYR di attività di vendita e di distribuzione, tenuto anche conto del principio di proporzionalità (Preamble RoP, paragrafo 3), il Tribunale ritiene che non vi siano invece i presupposti per l'adozione delle misure previste dagli Artt. 64.2(b)(e) e 64.3 UPCA, ovvero l'ordine di ritiro dei prodotti dai circuiti commerciali e loro successiva distruzione.

Per la stessa ragione, non viene accolta la richiesta di Pirelli basata sull'Art. 67 UPCA e sulla R. 191 RoP di ordinare a SYR di fornire tutte le informazioni relative all'origine e ai canali di distribuzione dei prodotti di cui è causa, ai quantitativi dei prodotti di cui è causa fabbricati, forniti, ricevuti o ordinati, al prezzo ottenuto per i prodotti di cui è causa e all'identità di eventuali terzi coinvolti nella produzione e distribuzione dei prodotti di cui è causa.

La relativa richiesta potrà essere comunque proposta ed esaminata nell'eventuale successivo separato giudizio per l'accertamento e la liquidazione dei danni ai sensi della R. 125 RoP, ove è invero previsto lo strumento correlato dell'esibizione dei documenti contabili - R. 126 RoP - proprio al fine di indagare l'entità del fenomeno contraffattorio e procedere alla quantificazione dei danni risarcibili.

Il Tribunale dispone infine che sia eseguita la pubblicazione della presente decisione ai sensi dell'art. 80 UPCA, a cura e a spese di SYR, secondo le modalità indicate nel dispositivo, in aggiunta alla consueta pubblicazione delle decisioni del Tribunale Unificato dei Brevetti in una sezione dedicata del suo sito internet istituzionale. La necessità di favorire la divulgazione dei contenuti della presente sentenza è strettamente collegata al mezzo utilizzato per commettere la violazione dei diritti di esclusiva del titolare del brevetto.

In base al combinato disposto degli Artt. 63(2) e 82(4) UPCA e della R. 354.3 RoP, le decisioni del Tribunale possono prevedere il pagamento di una pena pecuniaria, da pagarsi in favore dello stesso Tribunale, nel caso in cui una parte non rispetti le prescrizioni contenute nella decisione ovvero per l'ipotesi di mancato rispetto di un'ingiunzione. L'importo di tale penale è proporzionato all'importanza della prescrizione adottata nella decisione.

Il necessario rispetto del principio di proporzionalità è ulteriormente previsto nell'Art. 3, direttiva 2004/48/CE e dall'art. 43, accordo TRIPS. Tale giudizio si deve fondare su tutti gli elementi raccolti nel caso concreto (sul principio di proporzionalità in generale, v. Corte di Giustizia UE C-205/20; cfr. UPC CFI n. 230/2023, LD Parigi, order del 30 gennaio 2024; UPC CFI n. 241/2023, LD Milano, decisione del 4 novembre 2024).

Nel corso della oral hearing, a seguito di una espressa richiesta del Panel sul punto, Pirelli ha dichiarato che il prezzo di mercato degli pneumatici originali Pirelli realizzati secondo il brevetto è comunque superiore a 100 Euro, con variazioni che dipendono dalle dimensioni finali del prodotto, considerato la disponibilità di una variegata gamma di misure. Il valore di mercato dichiarato non è stato specificamente contestato da SYR.

Tenuto conto di tale valore unitario, il Tribunale ritiene appropriato fissare a carico di SYR una penale di 400 Euro per ogni singolo prodotto offerto, immesso sul mercato o utilizzato in violazione della ingiunzione. Dispone inoltre che il convenuto sia tenuto al pagamento di un'ulteriore distinta pena pecuniaria di 5.000 Euro per ogni eventuale giorno di ritardo nell'adempimento degli obblighi imposti dalla presente decisione.

La presente decisione è immediatamente esecutiva in tutti gli Stati Membri Contraenti, ai sensi dell'art. 82(1) UPCA e della R. 355.4 RoP, senza ulteriori condizioni, dalla data della sua notifica. Non si ritiene necessario, in particolare, disporre la sospensione dell'esecuzione né tantomeno condizionare l'esecutività al preventivo pagamento di una cauzione da parte dell'attore. In ogni caso, Pirelli potrà procedere con le occorrenti attività esecutive nel necessario rispetto delle condizioni stabilite dalla R. 118.8 RoP.

Il convenuto è tenuto al risarcimento dei danni cagionati a Pirelli, quale titolare del brevetto. La precisa quantificazione di questi danni è rimessa a un eventuale successivo giudizio di merito, ai sensi delle R. 125 e ss. RoP.

Pirelli ha richiesto il riconoscimento di interim award of damages, in base alla R. 119 RoP. La norma in esame attribuisce ampia discrezionalità al Tribunale in ordine alla effettiva concessione di tale provvisoria, come si ricava dalla formulazione letterale "*The Court may order an interim award of damages to the successful party in the decision on the merits*" (sottolineatura aggiunta).

Nell'esercizio di tale discrezionalità e in difetto, allo stato, di prove certe del danno sofferto - che potranno comunque trovare ingresso nell'autonomo procedimento di merito per la liquidazione del danno - il Tribunale reputa che la domanda svolta dall'attore ai sensi della R. 119 RoP non meriti accoglimento.

Da ultimo, si dispone che gli pneumatici e le brochures oggetto di sequestro siano consegnati all'attore una volta che la presente sentenza sarà divenuta definitiva. Tale destinazione è giustificata dalla funzione probatoria di questi beni, tenendo anche conto della mancanza di un loro effettivo valore economico.

Ove sia proposto appello contro questa decisione, ogni definitiva determinazione sulla destinazione dei beni sequestrati è sin da ora rimessa alla Corte d'Appello.

### **10. Valore della causa e spese legali**

Al termine della interim conference, il judge-rapporteur ha fissato il valore della causa in 500.000 Euro per l'azione di violazione del brevetto e in 500.000 Euro per la domanda riconvenzionale di revoca, con pieno assenso delle parti su tale indicazione.

Nel corso della oral hearing non sono emersi elementi nuovi che inducono a una riconsiderazione dei predetti valori, che vengono quindi definitivamente confermati.

Ai sensi dell'art. 69(1) UPCA, il convenuto, in quanto parte interamente soccombente, è tenuto al pagamento delle spese legali sostenute dall'attore, tenendo conto anche della fase cautelare *ante causam*, fino a un limite massimo determinato in conformità al regolamento di procedura. Secondo quanto previsto nella *Scale of ceilings for recoverable costs* adottata dall'Administrative Committee in data 24.4.2023, in attuazione della R. 152.2 RoP, per i casi con un valore fino a 500.000 Euro è previsto un limite massimo di 56.000 Euro.

Pertanto, nel caso di specie, il limite massimo delle spese di lite ripetibili per l'azione di violazione del brevetto e per l'azione di invalidità è fissato in 56.000 Euro per ciascuna delle azioni e quindi in 112.000 Euro in totale.

La parte vittoriosa avrà diritto al rimborso delle spese processuali secondo quanto previsto dalle rules 150 e ss. RoP.

### **DECISIONE**

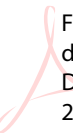


Il Tribunale Unificato dei Brevetti, Tribunale di Primo Grado, Divisione Locale di Milano:

- 1) respinge la domanda riconvenzionale di revoca del brevetto n. EP 3 519 207 B1 di titolarità di Pirelli Tyre s.p.a svolta da Sichuan Yuanxing Rubber Co., Ltd.;
- 2) dichiara che Sichuan Yuanxing Rubber Co., Ltd. ha violato il brevetto n. EP 3 519 207 B1 di titolarità di Pirelli Tyre s.p.a. con l'offerta, l'immissione sul mercato e l'utilizzo degli pneumatici recanti denominazione commerciale *Helios HA-51R* e *Helios HA-51F*, in quanto recanti tutte le caratteristiche della rivendicazione 1 di EP 3 519 207 B1, offerta, immissione sul mercato e utilizzo attuati con l'esposizione e la presentazione al pubblico

- degli pneumatici in occasione della fiera EICMA (Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori), svoltasi in Rho - Milano (Italia) nei giorni 5-10.11.2024, e con la presentazione degli pneumatici mediante il sito internet en.heliostire.com;
- 3) ingiunge a Sichuan Yuanxing Rubber Co., Ltd. di cessare l'offerta e l'immissione sul mercato degli pneumatici indicati al punto n. 2) - o di pneumatici comunque denominati presentanti le caratteristiche della rivendicazione 1 di EP'207 - nei territori di tutti i Contracting Member States dell'UPCA nei quali il brevetto EP 3 519 207 B1 è efficace;
  - 4) ordina a Sichuan Yuanxing Rubber Co., Ltd. di inserire il seguente testo nella homepage del proprio sito web en.heliostire.com, entro trenta giorni dalla notifica di una copia esecutiva della presente decisione, salvo il rispetto di tutte le condizioni stabilite dalla R. 118.8 RoP, per un periodo di due mesi continuativi, senza testo aggiuntivo o alternativo e con un link diretto al testo integrale della decisione, in un riquadro facilmente leggibile e immediatamente visibile, posizionato nella parte alta della home page che compare subito sotto la barra indirizzi del browser, e tale da coprire almeno il 10% della superficie della homepage: *“By decision of 26 May 2026, as final outcome of the proceedings UPC CFI no. 770/2024 - no. 556/2025, the Unified Patent Court, Court of First Instance, Milan Local Division, ruled that Sichuan Yuanxing Rubber Co., Ltd. has infringed the patent EP 3 519 207 B1 owned by the Italian company Pirelli Tyre s.p.a. by offering and placing on the market also through this website in all the Contracting Member States in which the Patent is in force, and in particular Italy, France and Germany, the tyres model named Helios HA-51R and Helios HA-51F; Sichuan Yuanxing Rubber Co., Ltd. has been ordered to refrain from all these unlawful conducts and therefore will no longer market these products in these Countries.”*;
  - 5) fissa una pena pecuniaria di 400,00 Euro che dovrà essere pagata al Tribunale Unificato dei Brevetti per ogni singolo pneumatico offerto, immesso sul mercato o utilizzato da Sichuan Yuanxing Rubber Co., Ltd. in violazione della ingiunzione di cui al punto n. 3), e una pena pecuniaria di 5.000,00 Euro che dovrà essere pagata al Tribunale Unificato dei Brevetti per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione da parte di Sichuan Yuanxing Rubber Co., Ltd. dell'obbligo di pubblicazione imposto dalla presente decisione al punto n. 4);
  - 6) ordina a Sichuan Yuanxing Rubber Co., Ltd. di risarcire a Pirelli Tyre s.p.a. i danni derivanti dal pregiudizio da questa subito a causa della violazione come sopra accertata, danni da liquidarsi in separato e successivo procedimento ai sensi delle R. 125 e ss. RoP;
  - 7) ordina a Sichuan Yuanxing Rubber Co., Ltd. di rimborsare le spese giudiziarie sostenute da Pirelli Tyre s.p.a., da liquidarsi in separato procedimento ai sensi delle R. 150 e ss. RoP;
  - 8) fissa il valore totale della causa in 1.000.000 Euro, dei quali 500.000 Euro da riferire all'azione di violazione del brevetto e 500.000 Euro da riferire alla domanda riconvenzionale di revoca del brevetto;
  - 9) tenuto conto della finalità probatoria del sequestro, dispone che i clerks presso il Sub Registry procedano alla consegna dei beni sequestrati in data 5.11.2024 ai representatives

dell'attore, a condizione che la presente decisione sia diventata definitiva; in caso di proposizione di un appello, rimette alla Corte d'Appello ogni definitiva determinazione sulla destinazione dei beni sequestrati.

Milano, 14 aprile - 26 maggio 2026.

<p>Pierluigi Perrotti presiding judge e judge rapporteur</p>	<p><b>Pierluigi Perrotti</b>  Firmato digitalmente da Pierluigi Perrotti Data: 2026.05.25 11:29:30 +02'00'</p>
<p>Alima Zana giudice qualificato sotto il profilo giuridico</p>	<p><b>ZANA ALIMA</b>  Firmato digitalmente da ZANA ALIMA Data: 2026.05.21 21:02:40 +02'00'</p>
<p>Marije Knijff giudice qualificato sotto il profilo giuridico</p>	<p><b>Marije Knijff</b>  Digitally signed by Marije Knijff Date: 2026.05.20 15:08:31 +02'00'</p>
<p>Elisabetta Papa giudice qualificato sotto il profilo tecnico</p>	<p><b>Elisabetta Papa</b>  Firmato digitalmente da Elisabetta Papa Data: 2026.05.21 07:03:44 +02'00'</p>
<p>for the Deputy Registrar</p>	<p><b>Digitally signed</b>  Ferretti Maddalena 2026-05-25 11:20:56 +0200</p>

INFORMAZIONI SULL'APPELLO

Qualsiasi parte che risulti soccombente, in tutto o in parte, può presentare appello contro la presente decisione dinanzi alla Corte d'Appello entro due mesi dalla data della notifica della presente decisione (art. 73 UPCA, R. 220.1(a), 224.1(a) RoP).

INFORMAZIONI SULL'ESECUZIONE

Una copia autentica della decisione esecutiva verrà rilasciata a cura del Deputy Registrar su richiesta della parte che intende procedere all'esecuzione (art. 82 UPCA, art. 37.2 UPCS, R. 118.8, 354, 355.4 RoP, R. 69 RegR).