



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

**UPC CFI n. 2046/2025
decisione
depositata l'8.6.2026**

ATTORI

1) MORELLO FORNI ITALIA S.R.L.

2) MORELLO FORNI S.A.S. DI MORELLO MARCO & C.

entrambe con sede legale in via Bartolomeo Parodi 35, 16014 - Ceranesi (GE), Italia

rappresentate e difese da

Avvocati Vittorio Cerulli Irelli e Lorenzo Battarino, *Trevisan & Cuonzo*, via Brera 6, 20121 - Milano, Italia

CONVENUTI

1) GASTROTEAM ABBE AB

Mekanikervägen 6, 564 35, Bankeryd, Svezia

**2) SALVATORE MARCIULIANO, TITOLARE DELLA IMPRESA INDIVIDUALE MARCIULIANO
ATTREZZATURE**

via Montegrappa 15, 75012, Bernalda (MT), Italia

ORGANO DECIDENTE

presiding judge e judge rapporteur Pierluigi Perrotti

LINGUA DEL PROCEDIMENTO

Italiano

OGGETTO DELLA DECISIONE

Application for a cost decision R. 150 e ss. RoP

RIASSUNTO DEI FATTI DI CAUSA

Con decisione del 19.11.2025 resa nell'ambito del procedimento UPC CFI n. 802/2024, il Tribunale Unificato dei Brevetti - Tribunale di Primo Grado, Divisione Locale di Milano ha accolto la domanda di accertamento della violazione del brevetto n. EP3691454 svolta da

Morello Forni Italia s.r.l. e Morello Forni s.a.s. di Morello Marco & C. (di seguito, unitariamente, Morello oppure gli attori) nei confronti di Gastroteam Abbe AB e di Salvatore Marciuliano, titolare della impresa individuale Marciuliano Attrezzature (di seguito, rispettivamente, Gastroteam e Marciuliano). La decisione ha disposto, tra l'altro, che i convenuti sono tenuti al rimborso delle spese di lite sostenute dagli attori, da liquidarsi in separato procedimento, ai sensi delle R. 151 e ss. RoP.

In data 18.12.2025 gli attori hanno depositato una *application for a cost decision*, esponendo quanto segue.

Le spese di lite sostenute dagli attori erano pari a complessivi 62.719,20 Euro, così suddivisi:

- 45.359,88 Euro per onorari dovuti a representatives;
- 8.500 Euro per onorari dovuti all'esperto tecnico;
- 6.602 Euro per court fees;
- 2.257,32 Euro per spese di traduzione degli atti.

Allegavano documentazione a supporto delle singole voci di spesa esposte.

In data 2.4.2026 gli attori hanno poi depositato una *richiesta di dichiarazione di avvenuta notifica* nella quale evidenziavano che il Sub-Registry aveva eseguito un tentativo di notifica a mezzo posta ai sensi del Regolamento UE n. 1784/2020 presso la sede legale di Gastroteam. Il plico era stato restituito al mittente in quanto "*unclaimed*".

Il rifiuto del ritiro della controparte non poteva determinare uno stallo del procedimento per la liquidazione delle spese di lite.

In ogni caso, Gastroteam era sicuramente al corrente della pubblicazione della sentenza, poiché in data 2.1.2026 aveva inviato agli attori una missiva finalizzata a verificare la possibilità di raggiungere un accordo transattivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Notifica della decisione del 18.11.2025 ai convenuti

La *application for cost decision* è stata depositata da Morello il 18.12.2025.

La decisione resa nel procedimento di merito UPC CFI n. 802/2024 è stata pubblicata il 19.11.2025.

La R. 276.1 RoP dispone che "*any order or decision of the Court shall be served on each of the parties in accordance with the provisions of Sections 1, 2 or 3 of this Chapter 2, as the case may be* [R. 270 - 275 RoP]"

Per quanto riguarda il convenuto Marciuliano, è provato che la notifica della decisione sia stata effettuata in data 20.11.2025 a mezzo indirizzo di posta elettronica certificata, estratto dalla banca dati pubblica del Registro delle Imprese (v. doc. 31 del fascicolo della causa di merito UPC CFI no. 802/2024). A riprova ulteriore del buon esito della predetta notifica, Marciuliano ha inviato in data 15.12.2025 una comunicazione "*in risposta alla pec da voi inviata*" indirizzata, tra gli altri, anche al Sub Registry della Divisione Locale di Milano.

Quanto al convenuto Gastroteam, il Sub-Registry ha effettuato due distinti tentativi di notifica a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'Art. 18, Regolamento UE n. 1784/2024, in conformità a quanto previsto dalla R. 271.4(a) RoP.

Entrambe le spedizioni sono state effettuate alla sede legale di Gastroteam, come risultante dal certificate of registration del Swedish Companies Registration Office (v. doc. 6 del fascicolo della causa di merito UPC CFI n. 802/2024).

La prima spedizione è stata inoltrata il 28.11.2025 e risulta restituita al mittente il 22.12.2025-21.1.2026. La seconda spedizione è stata inoltrata il 30.1.2026 e risulta restituita al mittente il 20.2-9.3.2026.

In entrambi i casi risulta la dicitura “*Unclaimed*”. Questo significa che il plico è stato messo a disposizione del destinatario che non ha però proceduto al suo ritiro.

Come correttamente rilevato dagli attori, il contegno passivo o anche solo disinteressato del convenuto non può costituire un ostacolo alla prosecuzione del presente procedimento.

Ai sensi della R. 2716(b) RoP “*where service takes place by registered letter with acknowledgement of receipt or equivalent such letter shall be deemed to be served on the addressee on the tenth day following posting unless it has failed to reach the addressee, has in fact reached him on a later date or the acknowledgement of receipt or equivalent has not been returned*”.

Pertanto, il Tribunale ritiene che la decisione sia stata regolarmente notificata al convenuto Gastroteam in data 8.12.2025, decorsi dieci giorni dalla data della prima spedizione.

Alla luce delle considerazioni appena svolte, vi è la prova certa della notifica della decisione, perfezionatasi - rispettivamente - il 20.11.2025 nei confronti di Marciuliano e l'8.12.2025 nei confronti di Gastroteam.

A fronte di tale date, è del pari provato il tempestivo deposito da parte degli attori dell'application for a cost decision, effettuato in data 18.12.2025 e quindi nel rispetto del termine di un mese (“*within one month of service of the decision*”) stabilito dalla R. 151 RoP

2. Notifica dell'application for a cost decision ai convenuti

La decisione del 19.11.2025 è una decision by default, resa nei confronti di convenuti rimasti (entrambi) contumaci.

Le disposizioni contenute nelle R. 150 e ss. RoP non contengono indicazioni specifiche sulla notifica dell'application introduttiva del separate proceedings for costs decision.

Non c'è dubbio che l'application debba essere notificata alle controparti. In base al combinato disposto delle R. 151.1(a) e 13.1(d), il ricorrente deve infatti indicare nella sua application, tra l'altro, “*postal and, where available, electronic addresses for service on the defendant and the names of the persons authorised to accept service, if known*”.

La notifica è essenziale anche al fine di consentire al judge rapporteur di “*allow the unsuccessful party an opportunity to comment in writing on the costs requested*”, come previsto dalla R. 156.1 RoP.

Acclarato che è necessaria la notifica dell'application for cost alle controparti, occorre stabilire quali norme debbano essere applicate per l'esecuzione di tale notifica.

La R. 270.2 RoP chiarisce che le disposizioni in tema di notifica dello statement of claim contenute nelle R. 270 - 275 RoP trovano applicazione per “*all originating pleadings in actions referred to in Article 32(1) UPCA*”. L'elenco dell'Art. 32 UPCA non menziona espressamente il procedimento per la determinazione delle spese di lite.

Nondimeno, l'application for a cost decision è - a tutti gli effetti - il primo atto introduttivo (“*originating pleading*”) del procedimento per la determinazione delle spese di lite, regolato dalla R. 150 e ss. RoP. Tale qualificazione consente di applicare in via estensiva le regole stabilite dalle R. 270 e ss. RoP per la notifica dello statement of claim anche all'application for a cost decision.

Chiarito il quadro normativo di riferimento nei termini che precedono, il Tribunale osserva che l'application for cost decision depositata dagli attori è stata regolarmente notificata a entrambi i convenuti, in conformità alle previsioni delle R. 270 e ss. RoP.

Per quanto riguarda il convenuto Marciuliano, è provato che la notifica della application sia stata effettuata in data 23.12.2025 a mezzo indirizzo di posta elettronica certificata, estratto dalla banca dati pubblica del Registro delle Imprese (v. doc. 31 del fascicolo della causa di merito UPC CFI no. 802/2024).

Quanto al convenuto Gastroteam, il Sub-Registry ha effettuato anche in questo caso due distinti tentativi di notifica a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'Art. 18, Regolamento UE n. 1784/2024, in conformità a quanto previsto dalla R. 271.4(a) RoP.

Entrambe le spedizioni sono state effettuate alla sede legale di Gastroteam, come risultante dal certificate of registration del Swedish Companies Registration Office (v. doc. 6 del fascicolo della causa di merito UPC CFI no. 802/2024).

La prima spedizione è stata inoltrata il 2.2.2026 e risulta restituita al mittente il 23.2 - 9.3.2026. La seconda spedizione è stata inoltrata il 3.4.2026 e risulta restituita al mittente il 30.4 - 8.5.2026. In entrambi i casi risulta la dicitura “*Unclaimed*”. Questo significa che il plico è stato messo a disposizione del destinatario che non ha però proceduto al suo ritiro.

Come già rilevato sopra, il contegno passivo o anche solo disinteressato del convenuto non può costituire un ostacolo alla prosecuzione del presente procedimento. In applicazione della R. 271.6(b) RoP, il Tribunale ritiene quindi che l'application sia stata regolarmente notificata al convenuto Gastroteam in data 12.2.2026, decorsi dieci giorni dalla data della prima spedizione.

I convenuti non hanno fatto accesso al fascicolo.

3. Sul merito della application for a cost decision

In conformità all'Art. 14, Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, l'art. 69(1) UPCA prevede che “*Spese giudiziarie ragionevoli e proporzionate, nonché altri*

oneri eventualmente sostenuti dalla parte vincitrice sono, di norma, a carico della parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equità non imponga un'altra soluzione, fino a un massimale stabilito conformemente al regolamento di procedura". La R. 152.1 RoP stabilisce che *"the applicant shall be entitled to recover reasonable and proportionate costs for representation"*.

Il criterio di ragionevolezza mira a escludere il rimborso delle spese ritenute eccessive a causa di onorari insolitamente elevati concordati tra la parte vittoriosa e il suo legale, oppure derivanti dalla prestazione di servizi da parte del legale che non sono considerati necessari per garantire la tutela dei diritti di proprietà intellettuale in questione (cfr. CGUE sentenza del 28 aprile 2022, Koch Media, C-559/20; CGUE sentenza del 28 aprile 2022, NovaText, C-531/20; CGUE sentenza del 28 luglio 2016, United Video Properties, C-57/15).

A tal fine, una spesa è ritenuta necessaria quando la sua erogazione è strettamente correlata alla necessità di perseguire le proprie pretese in sede contenziosa nella misura in cui le circostanze del caso lo richiedono, e senza eccederle, sulla base di una valutazione *ex ante* da parte di un soggetto diligente e prudente.

Il criterio di proporzionalità implica che la parte vincente non abbia necessariamente diritto al rimborso integrale delle spese ragionevoli sostenute, ma debba ricevere, come minimo, una parte significativa e adeguata delle stesse (cfr. la giurisprudenza della CGUE sopra citata). A tal proposito, il valore della controversia, l'importanza della causa, nonché la difficoltà e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto in esame devono essere presi in considerazione (cfr. UPC CFI n. 40/2025, LD Amburgo, decisione dell'1 agosto 2025; UPC CFI n. 186/2025, LD Düsseldorf, decisione del 9 luglio 2025).

Al fine di garantire che il rimborso delle spese sia proporzionato, la R. 152.2 RoP prevede che *"the Administrative Committee shall adopt a scale of ceilings for recoverable costs by reference to the value of the proceedings"*.

In data 24.4.2023 l'Administrative Committee ha adottato la *Scale of ceilings for recoverable costs*, in attuazione della predetta rule.

La decision by default del 19.11.2025 ha fissato il valore dall'azione di violazione del brevetto, ai fini dell'applicazione della tabella dei massimali per le spese legali recuperabili, a 500.000 Euro e ha condannato Gastroteam e Marciuliano al pagamento delle spese di lite in quanto parti soccombenti. Tenuto conto del valore della causa così determinato, il massimale applicabile in base alla Scale of ceilings è pari a 56.000 Euro.

Dall'esame della documentazione prodotta dagli attori risulta che tutte le spese indicate nelle fatture allegate all'application sono state effettivamente sostenute dagli attori e sono riferibili ad attività difensive svolte nel procedimento UPC CFI n. 802/2024.

In ossequio al principio generale di proporzionalità, il Tribunale osserva che il limite massimo fissato dalla Scale of ceilings può essere raggiunto solo in situazioni limitate, ad esempio per la complessità delle questioni trattate, per il numero di brevetti esaminati, per le parti coinvolte o per l'uso di più lingue.

In particolare, come già precisato in precedenti decisioni del Tribunale, i costi non devono essere sproporzionati rispetto all'importo della controversia, all'importanza delle questioni, al grado di difficoltà e complessità dei punti giuridici e fattuali controversi rilevanti per la decisione (UPC CFI n. 16/2024, 115/2025 e 116/2025, LD Düsseldorf, decisione del 22 aprile 2025; UPC CFI n. 761/2024, LD Milano, decisione del 9 maggio 2025).

Partendo da queste premesse di carattere generale, nel caso di specie occorrente tenere conto delle seguenti circostanze:

- il valore massimo rimborsabile ammonta a 56.000 Euro;
- il procedimento si è concluso con una decision by default, senza la presentazione di alcuna difesa da parte dei convenuti né sulla violazione né sulla validità del brevetto;
- non sono state compiute attività istruttorie;
- gli attori hanno azionato un solo brevetto;
- la causa è stata proposta contro due convenuti, a ciascuno dei quali ai quali sono state riferite autonome e separate condotte di violazione del brevetto.

Tenuto conto di tutti questi elementi, il Tribunale ritiene che si tratti di un caso di complessità non elevata, rispetto al quale non si giustifica l'applicazione del limite massimo previsto dalla Scale of ceilings, e reputa quindi equo e proporzionale liquidare in favore degli attori la somma di 45.000 Euro a titolo di rimborso dei costi di rappresentanza.

Per quanto riguarda le spese degli experts delle parti, la R. 153 RoP stabilisce che il rimborso delle spese delle parti che superino gli importi di cui alla R. 180.1 RoP debba essere calcolato in base alle tariffe usuali nel settore di riferimento, tenendo debitamente conto delle competenze richieste, della complessità della questione e del tempo impiegato dall'esperto per la prestazione dei servizi.

L'importo richiesto dagli attori a tale titolo, pari a 8.500 Euro, è pienamente rispondente alle previsioni normative, tenuto conto dell'accuratezza e del livello di complessità dell'analisi tecnica svolta dagli esperti di parte.

Considerazioni del tutto analoghe valgono anche con riferimento alle spese di traduzione, quantificate in 2.257,32 Euro, in conformità alle previsioni della R. 155 RoP.

A questi importi si devono aggiungere le somme anticipate dagli attori a titolo di court fees, pari a 6.602 Euro.

DECISIONE

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

- determina in complessivi 62.359,32 Euro le spese di lite sostenute da Morello Forni Italia s.r.l. e da Morello Forni s.a.s. di Morello Marco & C. nel procedimento UPC CFI n. 840/2024;
- ordina a Gastroteam Abbe AB e a Salvatore Marciuliano, titolare della impresa individuale Marciuliano Attrezzature, di effettuare il pagamento della somma come sopra

quantificata entro il termine di trenta giorni dalla data nella notifica della presente decisione.

La parte soccombente in una decisione del judge rapporteur sulle spese di lite pronunciata in base alla R. 157 RoP può presentare alla Corte d'Appello un'istanza per essere autorizzata ad appellare la decisione, entro 15 giorni dalla notifica della decisione (v. R. 221.1 RoP).

Milano, 8 giugno 2026.

Pierluigi Perrotti
presiding judge and judge rapporteur