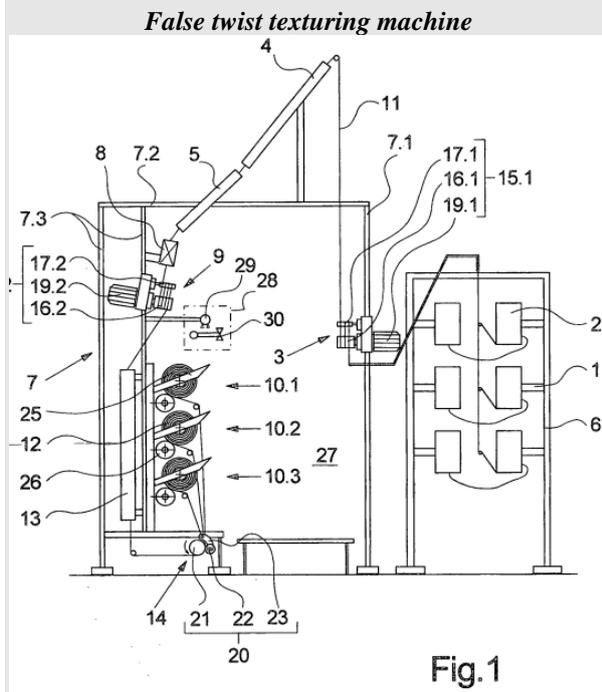


UPC CFI, Local Division Milan, 13 September 2023,
Oerlikon v Himson II

See also: [IPPT20230613, UPC CFI, LD Milan, Oerlikon v Himson](#)



PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

Ex parte order to preserve evidence at trade fair
([Article 60 UPCA](#), [Rule 192 RoP](#))

2.1 Extreme Urgency

- [extreme urgency exists considering that the international trade fair where the offending conduct is taking place started on 8.6.2023 and ends, tomorrow, on 14 June 2023.](#)

2.2. The reasons for the respondent's failure to give prior notice in accordance with Article 192(3) RoP (Rule 197(1) RoP, article 60(5) UPCA)

- [The prerequisites of Articles 197\(1\) RoP and 60\(5\) UPCA for the ex parte granting of the measure are met, since](#)

- (a) time constraints do not allow the parties to be convened before the end of the trade fair tomorrow;
- (b) there is a risk that the evidence will no longer be accessible to the claimant once the exhibition is over, since the defendant is based abroad and the documents indicated are easy to conceal and/or destroy.

3. Payment of fees pursuant to Article 192(5), Rules

- [The Tribunal notes that pursuant to Section 371\(3\) RoP, in cases of urgency, when advance payment is not possible, the applicant's counsel must pay the fixed contribution within the time limit set by the Tribunal: in light of this limitation, the applicant must be ordered to pay this contribution by 15 June 2023.](#)

4. Conclusion and modalities of the measure

4.1. The balancing of the conflicting interests suggests that the measure should be granted, taking into account the potential risk of harm to each party in the event of granting -for the respondent- or denial of the measure-borne by the applicant.

In fact, the criterion of proportionality between the opposing requirements is respected, the risk of irreparable loss of the right to evidence on the part of the plaintiff being outweighed by the risk of the defendant being subjected to the description. In the light of the above considerations, the application for description must therefore be granted and awarded *inaudita altera parte*, in accordance with the terms set out below.

4.2. Pursuant to art. 196, paragraph 4, RoP, the authorised measure will be carried out - according to the domestic national discipline in whose territory the remedy is to be implemented - by an expert, appointed by this Court and indicated in the operative part, chosen from the list of technical experts in patent matters who habitually collaborate with the Court of Milan, the choice guaranteeing the recurrence of the requirements of independence, autonomy and professionalism, required by art. 196, paragraph 5, of the RoP. The appointed professional will proceed with the support of the competent judicial officer. The appellant may attend the description operations by means of his trusted lawyers and one of his trusted technical advisers, with the express prohibition for other representatives, employees or servants of the appellant to be present at the execution of the measure. The appointed expert shall file a written report of the activities carried out, together with a copy of the documentation acquired at the outcome of the execution of the measure, at the Registry of the Milan Local Division of the Unified Patent Court on the day following the completion of the description operations.

4.3. Pursuant to [Article 58 UPCA](#) and [Article 196, paragraph 1, RoP](#), it is ordered that the documents acquired be accessible, until further order of the Court, only to the applicant's two lawyers and a technical expert of his choice.

4.4. The evidence acquired may be used only in the future judgment on the merits as better indicated in the operative part pursuant to Article [196\(2\) of the RoP](#).

4.5. The Court orders that the service of the application together with this order be effected by an alternative method, pursuant to [Article 275\(1\)](#) in conjunction with [Article 276\(1\) RoP](#).

There are in fact good reasons ('good reason') to derogate from the ordinary method of service of measures, in the manner set out in the operative part, taking into account (i) extreme urgency, (ii) the need not to frustrate the surprise effect and (iii) to comply with the rule laid down in Article [197\(2\) RoP](#), which provides for service of the measure immediately upon execution of the measure.

4.6. Pursuant to Article [196\(6\) RoP](#), the Court also considers that there are special circumstances for not conditioning the immediate effectiveness of the measure on the prior deposit of a security by the applicant. In fact,

the measure is aimed at obtaining evidence of the alleged infringement and therefore does not have, per se, an afflictive or restrictive content for the activities of the defendant. Moreover, the applicant has completed in a very short period of time - in only five days - all the verifications necessary for the presentation of the present request and the deadline for the exhibition is set within only one day from the adoption of the present measure, with an objective jeopardising of the possibility of its execution, if subordinated to the payment of a security or the release of other equivalent guarantee. Lastly, the applicant presents itself as belonging to a large industrial group, thus capable of repairing any damage caused to the defendant in the execution of the present measure. The measure is therefore immediately enforceable pursuant to [Article 196\(3\) RoP](#).

4.7. In application of the general principle of proportionality established by [Articles 41](#) and [42 UPCA](#), and of the comparison of the conflicting interests also in the choice of the implementing measures, taking into account that the measure will have to be executed in the context of an exhibition event open to the participation of the public, it is specified that the bailiff and the expert should preferably proceed, where possible, with the execution at times other than those intended for the opening to the public or in any case of less flow at the stand of the defendant. For all the above reasons

Source: [Unified Patent Court](#)
Similar decision: 20230614, UPC CFI, LD Milan, Oerlikon v Bhagat Group

**UPC Court of First Instance,
 Local Division Milan, 13 June 2023**
 (Alima Zana)

DECISIONE EX ARTT. ARTT. [192 E SS. ROP](#) adottata dal giudice dott.ssa Alima Zana il 13 giugno 2023 e concernente il brevetto europeo [EP2145848B1](#) nel procedimento n. 500663/2023 - CFI n. 127/2023 introdotto da

Oerlikon Textiles GmbH & Co KG con sede in Leverkusen Strasse n. 65, Remscheid, Germania, con sede in X, Germania, rappresentata e difesa dagli avv.ti Z. W .

- **RICORRENTE** -

CONTRO

- **HIMSON ENGINEERING PRIVATE LIMITED**, con sede in Survey n. 352 Hiratal Colony Ashwanikumar road, Surat, Gujarat - 395008 – India

- **RESISTENTE** -

A. Indicazione della richiesta della parte ricorrente.

Con atto depositato il 12.6.2023 OERLIKON TEXTILE G.M.B.H. & CO. K.G. (di seguito “OERLIKON”) esponeva di essere titolare del brevetto europeo n. [EP214848B1](#) (di seguito EP848) intitolato “John” avente ad oggetto una macchina tessile, rilasciato in data 23.9.2011, in seguito a domanda del 23.1.2009, rivendicante priorità nazionale tedesca del 19.7.2008,

validato in Italia con deposito della traduzione presso l’Uibm (v. doc. 7 e 9).

Evidenziava che nel corso della fiera internazionale del settore tessile ITMA in corso di svolgimento a Rho (MI) dall’8.6 al 14.6.2023 aveva scoperto che il competitor HIMSON ENGINEERING PRIVATE LIMITED (di seguito “HIMSON”) stava presentando presso lo stand fieristico allo stesso assegnato due macchinari, recanti i nomi commerciali MACCHINARIO 2 e MACCHINARIO 2- TS, apparentemente interferenti con il brevetto di sua titolarità, anche in forza di un esame tecnico compiuto a cura di un patent attorney di fiducia (v. doc. 6.1 e 6.2).

Concludeva chiedendo l’emissione di un ordine di protezione delle prove ai sensi degli [artt. 192 e ss. RoP](#), con l’acquisizione di copia di tutta la documentazione tecnica e commerciale, in qualunque formato, reperibile presso lo stand fieristico della resistente, con la nomina di un court expert in ausilio all’ufficiale giudiziario per l’esecuzione della misura.

B. Principali fasi del procedimento.

Considerata l’estrema urgenza della procedura, il ricorso è stato inizialmente assegnato allo standing judge designato per la data di avvenuto deposito del ricorso.

[Lo standing judge con provvedimento del 13.6.2023 ha rimesso il fascicolo alla presente Divisione Locale per l’ulteriore corso del procedimento.](#)

Il presiding judge della Divisione Locale di Milano, visto l’art. [194, comma 3, RoP](#), ha designato questo giudice per l’ulteriore trattazione e definizione del procedimento come single judge, tenuto conto della estrema urgenza e della conseguente impossibilità di una tempestiva composizione e deliberazione del panel.

C. Motivi della decisione.

Avuto riguardo alla domanda depositata dal ricorrente, i punti della decisione sono i seguenti:

1. fumus boni iuris

1.1. giurisdizione

1.2. competenza

1.3. individuazione della futura azione di merito in base [all’art. 192, comma 2, RoP](#);

1.4. esame delle prove fornite dal ricorrente:

a) della titolarità del suo diritto

b) della violazione del suo diritto ai sensi [dell’art. 60, comma, UPCA](#)

1.5. rispetto delle condizioni previste dall’articolo [192, comma 2, RoP](#)

2. periculum in mora

2.1. L’estrema urgenza secondo [l’articolo 194, comma 4, RoP](#)

2.2. Le ragioni della mancata preventiva convocazione del resistente in accordo con [l’art. 192, comma 3, RoP](#)

3. Il pagamento delle tasse secondo [l’art. 192, comma 5, RoP](#)

4. Conclusione e modalità di esecuzione della misura

1. Fumus boni iuris

1.1. Giurisdizione

Sussiste la giurisdizione dell’UPC in quanto il ricorrente ha svolto una domanda ricompresa tra quelle rientranti nella giurisdizione dell’UPC, ex [art. 32 comma 1](#)

lettera c), UPCA. Il titolo brevettuale è un brevetto europeo e il titolare non ha esercitato il diritto di opt out ai sensi **dell'art. 83, comma 3, UPCA e 5, RoP.**

1.2. Competenza

Nel riparto interno di competenza tra Divisione Centrale e Divisioni Locali, queste ultime sono competenti in via generale per le azioni cautelari, in base al combinato disposto degli **artt. 32, comma 1 lettera c) e 33 UPCA.** Questa Divisione Locale è poi territorialmente competente in base all'art. **33, comma 1 lettera a), UPCA,** poiché nel territorio italiano - in particolare nel comune di Rho (MI) - viene individuato il forum commissi delicti ovvero il luogo in cui è in corso di svolgimento o comunque minacciata la contraffazione del brevetto.

Inoltre, la domanda di conservazione della prova risulta essere stata depositata davanti alla stessa Divisione presso la quale il ricorrente intende promuovere il giudizio di merito, in conformità a quanto previsto dall'art. **192, comma 1, RoP.**

1.3. Individuazione della futura azione di merito in base all'art. 192, comma 2, RoP.

Oerlikon ha dichiarato che intende promuovere un'azione di merito per l'accertamento della contraffazione commessa dalla resistente, con l'adozione dei conseguenti provvedimenti di inibitoria, fissazione di penale, sequestro, risarcimento del danno e pubblicazione della decisione. Risulta quindi rispettata la condizione tipizzata dall'art. 192, comma 2, RoP.

1.4. Esame delle prove fornite dal ricorrente a. il diritto azionato.

Parte ricorrente ha documentato di essere titolare esclusiva del brevetto azionato (cfr. doc.7), assistito da presunzione di validità.

Parte ricorrente ha dato atto che allo stato non è stata proposta alcuna opposizione davanti all'Ufficio Brevetti Europeo (v. pag. 4 del ricorso).

All'esito di apposita ricerca effettuata sul data base del CMS non risulta depositata dal resistente alcuna lettera di protezione.

b. la violazione del suo diritto ex art. 60, comma 1, UPCA

Oerlikon ha allegato copia di due brochures redatta a cura del resistente per la presentazione tecnica e commerciale delle macchine in ritenuta contraffazione MACCHINARIO 2 e MACCHINARIO 2-TS nonché un parere tecnico redatto a cura di un consulente tecnico di parte (v. doc. 5.1, 5.2, 6.1 e 6.2). Questi documenti, allo stato, sembrano offrire elementi di positivo riscontro, quantomeno in via indiziaria, della riproduzione indebita da parte della resistente delle caratteristiche rivendicate nel brevetto EP 848, giustificando la richiesta della misura qui invocata.

1.5. rispetto delle condizioni prescritte dall'art. 192, paragrafo n. 2, delle Rules.

Parte ricorrente ha assolto all'onere di allegare e di provare:

- la chiara indicazione delle misure richieste, inclusa l'esatta localizzazione delle prove da preservare (ovvero nello stand della fiera ITMA, in corso di svolgimento a Rho);

- le ragioni per cui le misure indicate sono necessarie per preservare le prove ritenute rilevanti (trattandosi di riscontri necessari per concludere il fenomeno contraffattorio e la sua estensione);

- i fatti e le prove poste a fondamento della richiesta) come già esaminati al precedente punto 1.4).

2. periculum in mora

2.1. estrema urgenza

Sussiste il requisito dell'estrema urgenza, considerato che l'esposizione fieristica internazionale dove la condotta contraffattoria è in corso di svolgimento è iniziata l'8.6.2023 e termina, domani, il 14 giugno 2023.

2.2. Le ragioni della mancata preventiva convocazione del resistente in accordo con l'art. 192, comma 3, RoP

Sono riscontrati i presupposti di cui agli **artt. 197, comma 1, RoP e 60, comma 5, UPCA,** per la concessione della misura senza la preventiva audizione del convenuto, giacché:

a) i tempi ristretti non consentono la convocazione delle parti prima della fine, nella data di domani, della manifestazione fieristica;

b) sussiste il rischio che le prove non saranno più accessibili per il ricorrente una volta terminato tale evento fieristico, poiché parte resistente ha sede all'estero e la documentazione indicata è di facile occultamento e/o distruzione.

3. pagamento delle tasse in base all'articolo 192, comma 5, Rules

Il Tribunale dà atto che ai sensi dell'art. **371, comma 3, RoP,** in caso di urgenza, quando il pagamento anticipato non è possibile, il difensore del ricorrente dovrà pagare il contributo fisso entro il termine stabilito dal Tribunale: alla luce di tale prescrizione va ordinato alla ricorrente di versare tale contributo entro il 15 giugno 2023.

4. Conclusione e modalità di esecuzione della misura

4.1. Il bilanciamento degli interessi in conflitto suggerisce di concedere la misura, tenendo in considerazione il potenziale rischio a carico di danno per ciascuna delle parti nel caso di concessione -per il resistente- ovvero di diniego della misura- sopportato dal ricorrente.

E infatti rispettato il criterio di proporzionalità tra le opposte esigenze, essendo prevalente, tra il rischio di perdere irreparabilmente il diritto alla prova da parte del ricorrente e quello del resistente di subire la descrizione. Alla luce sopra esposte considerazioni, la domanda di descrizione va dunque accolta e concessa inaudita altera parte, secondo le modalità indicate di seguito indicate.

4.2. Ai sensi dell'art. **196, comma 4, RoP,** la misura autorizzata sarà eseguita - secondo la disciplina nazionale interna nel cui territorio il rimedio va implementato - da un esperto, nominato da questo Tribunale e indicato nel dispositivo, scelto nella lista dei consulenti tecnici esperti in materia brevettuale che abitualmente collaborano con il Tribunale di Milano, scelta garantisce la ricorrenza dei requisiti di indipendenza, autonomia e professionalità, richiesti dall'art. **196, comma 5, delle RoP.** Il professionista incaricato procederà con il supporto dall'ufficiale giudiziario competente. Il ricorrente potrà assistere alle

operazioni di descrizione a mezzo dei suoi legali di fiducia e di un suo consulente tecnico di fiducia, con divieto espresso per altri rappresentanti, impiegati o dipendenti del ricorrente di essere presenti all'esecuzione della misura. L'esperto designato dovrà depositare una relazione scritta delle attività compiute, unitamente a copia della documentazione acquisita all'esito dell'esecuzione del provvedimento, presso la Cancelleria della Divisione Locale di Milano del Tribunale Unificato dei Brevetti il giorno successivo al completamento delle operazioni di descrizione.

4.3. Ai sensi degli [artt. 58 UPCA](#) e [196, comma 1, RoP](#), si dispone che la documentazione acquisita sia accessibile, fino a nuovo ordine del Tribunale, solo ai due legali del ricorrente ed un esperto tecnico di sua fiducia.

4.4. Le prove acquisite potranno essere utilizzate solo nel futuro giudizio di merito come meglio indicato in dispositivo ex art. [196, comma 2, delle RoP](#).

4.5. Il Tribunale dispone che l'esecuzione della notifica del ricorso unitamente al presente provvedimento sia attuata con metodo alternativo, in base al combinato disposto degli [artt. 275, comma 1](#) e [276, comma 1, RoP](#).

Vi sono infatti valide ragioni ("good reason") per derogare alle modalità ordinarie di notifica dei provvedimenti, secondo le modalità indicate in dispositivo tenuto conto (i) dell'estrema urgenza, (ii) dell'esigenza di non frustrare l'effetto a sorpresa e (iii) di rispettare la regola stabilita dall'art. [197, comma 2, RoP](#), che prevede di notificare il provvedimento immediatamente al momento dell'esecuzione della misura.

4.6. Ai sensi dell'art. [196, comma 6, RoP](#), il Tribunale ritiene inoltre che sussistano circostanze particolari per non condizionare l'efficacia immediata della misura al preventivo deposito di una cauzione da parte del ricorrente. Difatti, la misura è finalizzata alla acquisizione della prova della ritenuta contraffazione e non ha quindi, di per sé, contenuto affittivo o restrittivo per le attività della resistente. Inoltre, il ricorrente ha compiuto in un brevissimo lasso di tempo - in soli cinque giorni - tutte le verifiche occorrenti ai fini della presentazione della presente richiesta e il termine della fiera è previsto entro un solo giorno dall'adozione del presente provvedimento, con obiettiva compromissione della possibilità di una sua esecuzione, ove subordinata al pagamento di una cauzione o al rilascio di altra garanzia equipollente. Da ultimo il ricorrente si presenta come appartenente a un gruppo industriale di grandi dimensioni, in grado quindi di riparare gli eventuali danni cagionati al resistente nella esecuzione della presente misura. Il provvedimento è dunque immediatamente esecutivo ex [art. 196, comma 3, RoP](#).

4.7. In applicazione del principio generale di proporzionalità stabilito dagli [artt. 41](#) e [42, UPCA](#), e della comparazione degli interessi in conflitto anche nella scelte delle misure attuative, tenuto conto che il provvedimento dovrà essere eseguito nel contesto di un evento fieristico aperto alla partecipazione del pubblico, si precisa che l'ufficiale giudiziario e l'esperto dovranno

preferibilmente procedere, ove possibile, alla esecuzione in orari diversi da quelli destinati all'apertura al pubblico o comunque di minore flusso presso lo stand della resistente.

Per tutti i sopra esposti motivi

IL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI - DIVISIONE LOCALE DI MILANO in accoglimento della domanda

1. ordina la conservazione delle prove come richiesta dalla ricorrente e, per l'effetto, autorizza OERLIKON a procedere attraverso l'ufficiale giudiziario territorialmente competente e l'esperto di seguito nominato all'acquisizione di copia di tutta la documentazione tecnica, promozionale e/o commerciale, in qualunque formato, relativa alle macchine tessili identificate con le denominazioni MACCHINARIO 2 e MACCHINARIO 2-TS, prodotte e/o commercializzate e pubblicizzate da HIMSON, reperibile nello stand del resistente presso la Fiera ITMA 2023 - polo fieristico Rho Fiera;

2. nomina quale esperto al fine dell'esecuzione l'ing. Z con studio in Milano - via, tel.cell.....che coordinandosi con la ricorrente si avvarrà dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente;

3. autorizza il ricorrente ad assistere alle operazioni di descrizione a mezzo dei suoi legali di fiducia e di un suo consulente tecnico di fiducia, con divieto espresso per altri rappresentanti, dipendenti o impiegati del ricorrente di essere presenti all'esecuzione della misura;

4. dispone che l'esperto depositi una relazione scritta delle operazioni compiute, unitamente alla documentazione raccolta, immediatamente dopo il completamento delle stesse e comunque entro il 15.6.2023 presso la cancelleria della Divisione Locale di Milano della Corte Unificata dei Brevetti;

5. dispone che le informazioni raccolte dall'esperto siano accessibili, fino a nuovo ordine del giudice, solo ai due difensori del ricorrente e a un suo esperto tecnico, indicati nominativamente nella relazione di cui al punto precedente, con divieto di divulgare a terzi le informazioni acquisite;

6. l'ordine deve essere eseguito in accordo che le procedure di esecuzione e le condizioni stabilite dalla legge dello Stato italiano, dove la misura viene implementata;

7. dichiara il presente ordine immediatamente esecutivo, senza ulteriori condizioni;

8. ordina che, in accordo con l'art. [196, comma 2, RoP](#), in assenza di nuovo ordine del Tribunale, il risultato delle misure per preservare le prove possa essere utilizzata solo nel procedimento di merito relativo a questo medesimo caso;

9. ordina al ricorrente di notificare la richiesta di concessione della misura, unitamente a copia del presente ordine, immediatamente nel momento di esecuzione della misura con l'osservanza delle norme vigenti in Italia in materia di notificazioni degli atti giudiziari;

10. ordina al ricorrente di depositare il contributo fisso entro il 15 giugno 2023, ex **art. 371, comma 3, delle RoP**;

11. ordina alla Cancelleria di avvisare telefonicamente l'esperto nominato ing. Z. ;

12. avvisa espressamente il resistente che può presentare una richiesta di revisione del presente ordine di conservazione delle prove entro il termine di trenta giorni dall'esecuzione della misura, ai sensi dell'art. **197, comma 3, RoP**.

Così deciso in Milano il 13 giugno 2023.

The single judge appointed by the presiding judge
dott.ssa Alima Zana
