

UPC CFI, Local Division Milan, 26 June 2023, Ocado v Autostore**PATENT LAW – PROCEDURAL LAW****Withdrawal of action prior to final decision because of settlement ([Rule 265 RoP](#)).**

- **Ocado reimbursed the amount of EUR 37,800, equal to 60% of the Court fees paid by it in these proceedings ([Rule 370\(9\) RoP](#))**

The Court shall declare the proceedings closed in accordance with the agreement of the parties. As to the costs of the litigation, [Rule 265\(2\)\(c\) RoP](#) generally provides that following the discontinuance of the action the Court must adopt a decision on costs pursuant to [Rules 150 et seq. RoP](#). According to [rule 151 RoP](#), however, this type of order is issued only at the request of one of the parties, which in the present case is expressly excluded by the agreement of the parties. It follows that no decision on costs is required.

The request for the issuance of an order for partial reimbursement of the plaintiff's court fees is well founded, since the conditions of [Rule 370\(9\)\(b\) and \(11\) RoP](#) are fulfilled.

Source: [Unified Patent Court](#)

**UPC Court of First Instance,
Local Division Milan, 26 June 2023**

(Perrotti, Garros Lignieres, Zana)
TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI
DIVISIONE LOCALE DI MILANO
procedimento n. CFI 57/2023

ATTORE

Ocado Innovation limited, società di diritto inglese e gallese, con sede legale in Buildings One & Two, Trident Place, Mosquito Way, Hatfield, AL10 9UL, Regno Unito,
rappresentata da Giovanni Guglielmetti, Alessio Bottero, Maria Giulia De Rosa, Simon Ayrton, Tom Oliver e Joel Coles

CONVENUTI

Autostore AS, società di diritto norvegese con sede legale in Stokkastrandvegen 85, Nedre Vats, 5578, Norvegia

Autostore SP. Z.O.O., società di diritto polacco con sede legale in ul. Ignacego Łukasiewicza 4, 75-202 Koszalin/Köslin, Polonia

Autostore System s.r.l., società di diritto italiano con sede legale in via Agnello, 8, 20121 Milano, Italia

Autostore System GmbH, società di diritto tedesco con sede legale in Im Striep 10, 41069 Mönchengladbach, Germania

Autostore System AB, società di diritto svedese con sede legale presso Hannes Snellman Advokatbyrå AB, Box 7801, 103 96 Stoccolma, Svezia

Autostore SAS, società di diritto francese con sede legale in 55 Ter Avenue René Cassin, 69009 Lione, Francia

Autostore System AT GmbH, società di diritto austriaco con sede legale in St. Peter Gürtel 4, 8042 Graz, Austria
Autostore System S.L., società di diritto spagnolo con sede legale in Edificio Coronales, Bahía de Pollensa 12, 2° piano, Madrid 28042, Spagna

tutte rappresentate e difese dagli avvocati Gabriele Cuonzo, Vittorio Cerulli Irelli e Lorenzo Battarino.

BREVETTO OGGETTO DI CAUSA

Brevetto europeo n. EP4101791.

GIUDICI PARTECIPANTI

La presente ordinanza è stata emessa dal Collegio nella seguente composizione:

- Pierluigi PERROTTI presiding judge e judge rapporteur

- Camille GARROS LIGNIERES giudice

- Alima ZANA giudice

LINGUA DEL PROCEDIMENTO

Italiano.

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

Azione per accertamento della contraffazione di brevetto.

BREVE ESPOSIZIONE DEI FATTI

Con atto di citazione depositato il 2.6.2023 l'attore ha proposto contro i convenuti un'azione di accertamento della contraffazione del brevetto europeo EP 4101791. Allo stato, l'atto introduttivo del giudizio risulta essere stato ritualmente notificato soltanto ad alcuni dei convenuti.

In data 3.8.2023 l'attore ha depositato un'istanza di rinuncia all'azione ai sensi della rule 265 RoP, con allegata la dichiarazione di consenso dei convenuti alla rinuncia, nella quale ha anche richiesto al Tribunale il rimborso parziale della Court fees in precedenza pagata.

RICHIESTE DELLE PARTI

L'attore chiede che il Tribunale :

- emetta una decisione che dichiari estinto il presente procedimento;

- disponga che la decisione sia iscritta nel registro;

- se necessario, ordini che ciascuna parte sostenga le proprie spese;

- rimborsi alla ricorrente 37.800 Euro, pari al 60% delle spese processuali sostenute nel presente procedimento.

I convenuti hanno prestato assenso alla rinuncia all'azione e hanno dichiarato che non chiedono il rimborso delle spese. Ove il Tribunale dovesse ritenere necessaria una pronuncia sulle spese, chiedono che ciascuna parte sia tenuta a sostenere le proprie spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale provvede alla dichiarazione di chiusura del procedimento in conformità alla concordata richiesta delle parti. Quanto alle spese di lite, la rule 265, comma 2 lettera c), RoP, prevede in via generale che in seguito alla rinuncia all'azione il Tribunale debba adottare una decisione sulle spese ai sensi delle rules 150 e ss. RoP. In base alla rule 151 RoP, questo tipo di provvedimento viene però emesso solo su richiesta di una delle parti, nel caso di specie invece espressamente esclusa dalla concordata volontà delle parti. Ne consegue che non è necessaria alcuna decisione sulle spese di lite.

È fondata anche la richiesta di emissione di un ordine di rimborso parziale delle spese processuali sostenute

dell'attore, in quanto ricorro le condizioni stabilite dalla rule 370, comma 9 lettera b) e comma 11, RoP.

DECISIONE

Il Tribunale Unificato dei Brevetti - Divisione Locale di Milano:

- dichiara chiuso il presente procedimento;
- ordina che la presente decisione sia iscritta nel registro;
- dispone che il Registrar proceda al più presto al rimborso in favore di Ocado Innovation limited dell'importo di 37.800 Euro, pari al 60% delle Court fees dalla stessa pagate nel presente procedimento;
- dichiara che il valore della controversia è pari a 8.000.000 Euro.

DETTAGLI DELLA DECISIONE

Decisione sulla domanda App. n. 557045/2023, collegata al fascicolo principale Act. n. 463658//2023 - procedimento UPC n. CFI 57/2023.

Oggetto: azione per accertamento della contraffazione di brevetto

INFORMAZIONI SULL'APPELLO

La presente decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte d'Appello da qualsiasi parte che sia rimasta soccombente, in tutto o in parte, nelle sue richieste entro due mesi dalla data di notifica della decisione (art. 73, comma 1, UPCA; rule 220, comma 1 lettera a), RoP).

Così deciso in Milano, l'11 settembre 2023.

Pierluigi Perrotti presiding judge e judge rapporteur
Camille Garros Lignieres giudice
Alima Zana giudice
