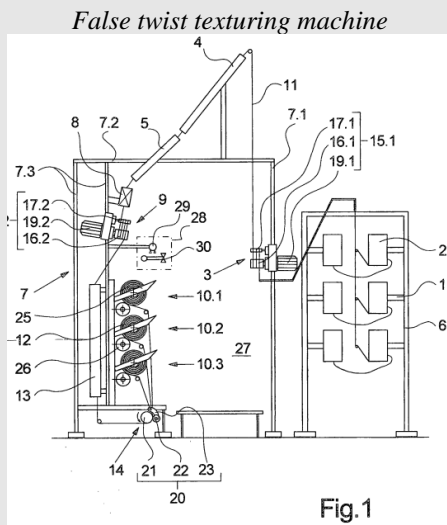


UPC CFI, Local Division Milan, 6 May 2024,
Oerlikon v Bhagat



PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

Lawyers only confidentiality club by consent

- [with respect to a document filed in preparation for the Interim Conference in connection with the JR's invitation to document the costs \(Article 58 UPCA, Rule 262A RoP\)](#)

In conclusion, the Court considers that it is possible for the parties to exclude access by a natural person by mutual agreement or by the interested party's waiver of the right of access by a natural person, this being compatible with the Unified Patent system and in practice guaranteeing due process and the right of defence, in the light of the principle of proportionality and flexibility

Source: [Unified Patent Court](#)

**UPC Court of First Instance,
Local Division Milan, 6 May 2024**

(Zana)

UPC_CFI_241/2023

Procedural Order

of the Court of First Instance of the Unified Patent Court delivered on 06/05/2024

Nota: Richiesta ai sensi del R. 262A R.o.P. da parte dei ricorrenti di un ordine di riservatezza relativo alle informazioni finanziarie fornite a seguito dell'ordine del giudice anche ai sensi della Rule 104, lett.K, R.o.P. L'accesso alle informazioni riservate è limitato agli avvocati solo con il consenso delle parti.

Parole chiave: [R.262A](#) riservatezza. Accesso limitato all'avvocato

APPLICANT

1) Oerlikon Textile GmbH & CO KG

(Applicant) - Leverkus Strasse 65 - 42897 - Remscheid - DE

Represented by Stefania BERGIA, Giulio SIRONI

RESPONDENT

1) Bhagat Textile Engineers

(Respondent) - PLOT NO B/13/10-A, HOJIWALA INDUSTRIAL ESTATE, ROAD NO. 13, Sachin Apparel Park SEZ, - 394230 - Sachin, Surat, Gujarat - IN

Represented By Luca PELLICIARI, Lorenzo BATTARINO, Joel COLES, Rajvinder JAGDEV

PATENT AT ISSUE

Patent no. Proprietor/s

[EP2145848](#) Oerlikon Textile GmbH & CO KG

DECIDING JUDGE

Judge Rapporteur Alima Zana

COMPOSITION OF PANEL – FULL PANEL

Presiding judge Pierluigi Perrotti

Judge-rapporteur Alima Zana

Legally qualified judge Carine Gillet

LANGUAGE OF PROCEEDINGS: Italian

ORDER

Nota: Richiesta ai sensi del R. 262A R.o.P. da parte dei ricorrenti di un ordine di riservatezza relativo alle informazioni finanziarie fornite a seguito dell'ordine del giudice anche ai sensi della Rule 104, lett.K, R.o.P. L'accesso alle informazioni riservate è limitato agli avvocati solo con il consenso delle parti.

Parole chiave: [R.262A](#) riservatezza. Accesso limitato all'avvocato

Ricorrente

COLLEGIO GIUDICANTE

La presente ordinanza è stata emessa dal Giudice relatore (JR).

LINGUA DEL PROCEDIMENTO Italiano

OGGETTO DEL RICORSO

1. La presente domanda di protezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 262° delle R.o.P. è stata presentata dalla difesa dell'attore Oerlikon rispetto ad un documento (il n. 19), depositato in preparazione della Interim Conference in relazione all'invito formulato del JR di documentare i costi sopportati dalle parti, in vista di un possibile accordo transattivo.

L'istanza è stata depositata il 20 aprile 2024, ove si richiede siano trattate in modo confidenziale, in conformità al regime di riservatezza specificato nell'istanza, costituendo un club composto dai soli difensori di Baghat, con esclusione della parte personalmente.

Parte ricorrente ha fornito versioni "redacted" e "unredacted" dei documenti contenenti tali informazioni.

Le informazioni riservate "redacted" riguardano le relazioni commerciali con un soggetto terzo e le particolari condizioni negoziali pattuite dalla ricorrente con un terzo operatore di mercato.

In data 29 aprile 2024 il JR ha invitato la resistente Baghat a prendere posizione rispetto all'istanza, nel rispetto del diritto al contraddittorio, come specificamente previsto dal comma n. 4 della rule n. 262 A delle R.o.P. In data 3 maggio 2024 la difesa Baghat ha depositato la propria nota di osservazioni, non opponendosi alla richiesta di controparte ed argomentando invece nel merito rispetto ai costi di cui Oerlikon invoca la rifusione.

2. MOTIVI DELL'ORDINANZA

La presente ordinanza riguarda esclusivamente la questione della riservatezza. Le informazioni segretate sono rilevanti al solo fine di stabilire il valore della causa e, dunque, stabilire lo scaglione dei costi recuperabili dalla parte vittoriosa.

3. La domanda di riservatezza va accolta giacché:

a) Parte convenuta non si è opposta all'adozione delle misure di protezione riservate secondo le modalità indicate da controparte: vi è dunque consenso delle parti alla richiesta dell'attore. Tale condizione è stata già ritenuta da questa Corte sufficiente per limitare l'accesso ad un club di cui non faccia parte la persona fisica della controparte a condizione che a condizione non venga pregiudicato l'equo processo ([case UPC CFI 239/2023, App. 589842/2023, Local Division the Hague](#)). Tale requisito- che spetta in ogni caso alla Corte qui sindacare- è qui sussistente come a breve;

b) Il sistema giuridico del Brevetto Unificato non pare contrario all'adozione di tale soluzione considerato che:

- la Rule n. 262A, paragrafo n. 6 delle R.o.P.¹, riproduce la lettera utilizzata nell'art. 9 (2), ultimo paragrafo, della direttiva (UE) 2016/943 relativa al diritto di accesso alle controversie. 9 (2), ultimo paragrafo della Direttiva (UE) 2016/943 sulla protezione del knowhow e delle informazioni commerciali non divulgate ("segreti commerciali"), ed è sembra chiara;

- tale disposizione, letta congiuntamente all'art. 58 UPCA², sembra dunque consentire una lettura secondo cui, oltre a limitare l'accesso a persone specifiche, nei procedimenti dinanzi all'UPC è anche possibile stabilire che l'accesso alle "informazioni riservate" sia completamente vietato. E ciò secondo uno esame alla luce della regola del "case by case" e della necessaria flessibilità del sistema;

- in almeno un campo di applicazione, ossia nell'ipotesi di interferenza del sistema brevettuale con quello antitrust, il sistema comunitario espressamente consente che l'accesso non sia consentito alle persone fisiche ma solo ai rispettivi consulenti (cfr. COMMISSIONE EUROPEA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE "Comunicazione sulla protezione delle informazioni riservate da parte dei giudici nazionali nei procedimenti concernenti l'applicazione a livello privatistico

del diritto della concorrenza" dell'UE (2020/C 242/01, punto n.61³);

- ciò lascia spazio a una maggiore flessibilità per adeguare l'accesso alle circostanze del caso e al tipo di informazioni riservate in questione.

- il principio dell'equo processo è più probabilmente compromesso quando l'essenza del caso è il segreto commerciale e nessuna persona fisica di una parte potrebbe avere accesso alle informazioni riservate, rispetto a un caso in cui tali informazioni sono una questione secondaria (come nel caso in questione);

c) in sede applicativa della citata direttiva comunitaria sui segreti ((UE) 2016/943) ad esempio, in Italia, Germania e Belgio, le disposizioni della direttiva sono state estese a tutti i tipi di cause in cui sono coinvolte informazioni riservate (anche solo come questione secondaria), compresa la regola secondo cui almeno una persona fisica di ciascuna parte dovrebbe avere accesso ai segreti commerciali,

d) le informazioni oggetto di istanza vanno qualificate come riservate alla luce del dettato di cui all' art. 58 UPCA, che estende la tutela non solo ai segreti industriali in senso stretto ma anche alle informazioni riservate. Invero:

- si tratta di dati commerciali relativi a rapporti negoziali tra parte attrice ed un terzo operatore di mercato con particolare riguardo alle politiche dei prezzi- non di dominio pubblico;

-la loro divulgazione a favore di un competitor- quale deve ritenersi in via generale il convenuto- potrebbe sortire un impatto negativo sulla ricorrente, esondante rispetto ai rischi di lite e capace di distorcere la concorrenza; al contrario l'accesso ad un club riservato

- costituito soli dai legali delle parti- consente comunque a Baghat di tutelare le proprie posizioni soggettive, esercitando pienamente il proprio diritto di difesa; -consentire alla parte sostanziale, qui convenuta in giudizio- l'accesso a tali informazioni sarebbe quindi, in questo caso, contrario ai principi di proporzionalità, correttezza ed equità che la Corte deve tenere in considerazione quando applica le R.o.P. e l'Agreement.

Ritiene in conclusione la Corte che sia possibile per le parti escludere l'accesso di una persona fisica di comune accordo o con la rinuncia della parte interessata al diritto

¹ Fatto salvo l'articolo 60, paragrafo 1, dell'Accordo e le Regole 190.1, 194.5, 196.1, 197.4, 199.1, 207.7 e 209.4, 315.2 e 365.2 una parte può presentare alla Corte un'istanza per ordinare che determinate informazioni contenute nelle sue memorie o la raccolta e l'uso di prove nel procedimento siano limitate o vietate o che l'accesso a tali informazioni o prove sia limitato a persone specifiche. (...) 6. Il numero di persone di cui al paragrafo 1 non deve essere superiore a quello necessario per garantire il rispetto del diritto delle parti del procedimento giudiziario a un ricorso effettivo e a un processo equo, e deve comprendere almeno una persona fisica per ciascuna parte e i rispettivi avvocati o altri rappresentanti di tali parti del procedimento giudiziari

² "Protezione delle informazioni riservate Per proteggere i segreti commerciali, i dati personali o altre informazioni riservate di una parte del procedimento o di un terzo, o per prevenire un abuso probatorio, la Corte può ordinare che la raccolta e l'uso delle prove nei procedimenti dinanzi ad essa siano limitati o vietati o che l'accesso a tali prove sia limitato a persone specifiche

³ "I membri della cerchia di riservatezza potrebbero spaziare dai consulenti esterni delle parti (ad esempio avvocati o altri consulenti) ai consulenti legali interni e/o altri rappresentanti aziendali. A seconda delle norme nazionali e delle circostanze specifiche del caso, le cerchie di riservatezza potrebbero essere composte unicamente da consulenti esterni oppure da una combinazione di consulenti esterni e interni".

di accesso da parte di una persona fisica, essendo ciò compatibile con il sistema del Brevetto Unificato ed essendo in concreto garantito l'equo processo ed il diritto di difesa, alla luce del principio di proporzionalità e flessibilità

Per questi motivi e dopo aver sentito le parti su tutti gli aspetti rilevanti per la seguente ordinanza,

ORDINA CHE

1. le Informazioni "redacted" siano qualificate come informazioni confidenziali ai sensi [dell'Art. 58 UPCA](#) e del [R 262A RoP](#);
2. Solo i difensori di Bhagat in delega possono avere accesso alle informazioni segretate, con esclusione della parte sostanziale Bhagat;
3. le Informazioni "redacted" possono essere utilizzate dalla difesa Bhagat limitatamente alla presente causa e per nessun altro scopo;
4. le spese relative alla domanda 262A saranno affrontate insieme alle spese del procedimento principale.

Milano 6 maggio 2024

Il judge rapporteur

Alima Zana

ORDER DETAILS

Order no. ORD_23384/2024 in ACTION NUMBER:
ACT_549585/2023

UPC number: UPC_CFI_241/2023

Action type: Infringement Action

Related proceeding no. Application No.: 21554/2024

Application Type: APPLICATION_ROP262A
