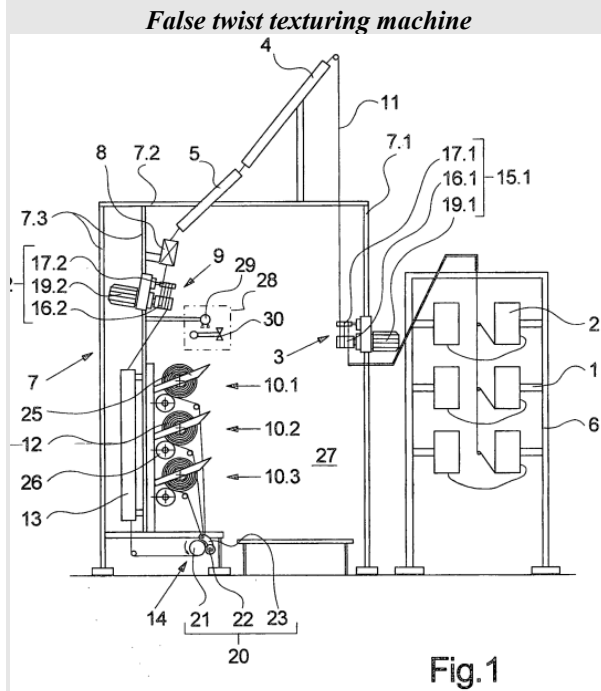


UPC CFI, Local Division Milan, 17 December 2024,
Oerlikon v Himson



PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

Order setting out decisions taken at the interim
conference ([R. 105\(5\) RoP](#))

Source: [Unified Patent Court](#)

UPC Court of First Instance, Local Division Milan,
17 December 2024

(Zana)

UPC_CFI_240/2023

Procedural Order

Procedural Order

of the Court of First Instance of the Unified Patent Court
delivered on 17/12/2024

Order no. ORD_598537/2023

CLAIMANT

Oerlikon Textile GmbH & CO KG

Represented by Stefania Bergia e Giulio Sironi

EDEFENDANT

Himson Engineering Private Limited

Represented by Fabrizio Jacobacci

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

Technically qualified judge Michel Abello

LANGUAGE OF PROCEEDINGS: Italian ORDER

1. Le vicende processuali

La lite è iniziata in data 14.6.2023 con la richiesta a cura di Oerlikon nei confronti di Himson di un ordine di protezione delle prove ex [art. 60 dell'Agreement](#) e le [Rules 192 e segg. delle R.o.P.](#) a tutela del brevetto EP '848, a seguito di un'esibizione alla fiera ITMA, programmata dal 8 al 14 giugno 2024 in Rho (Milano). L'ordine è stato concesso dalla Corte ex parte ed è stato eseguito in data 14.6.2023: il provvedimento non è stato oggetto di richiesta di review da parte di Himson. Oerlikon ha introdotto tempestivamente il giudizio di merito, chiedendo l'accertamento della contraffazione, l'inibitoria assistita da penale, la pubblicazione della pronuncia e l'ordine di ritiro dal commercio.

L'attore ha chiesto inoltre la condanna controparte ai sensi della [Rule n. 119 R.o.P.](#) di una sanzione pecuniaria pari ad € 100.000,00, per le spese da sostenere nel futuro giudizio di danni, con vittoria di spese.

Costituendosi in data 19.12.2023, la convenuta:

- non ha formulato preliminary objections;
- ha introdotto il counterclaim for revocation contestando la validità del brevetto sotto il profilo della materia aggiunta, novità ed altezza inventiva.

Parte attrice ha a sua volta introdotto nella prima difesa utile sette auxiliary requests (cfr. "*Reply to the Statement of defence, defence to the counterclaim e application to amend the patent*", depositato il 20.2.2024).

Su richiesta di Oerlikon, è stato dato ingresso al fascicolo delle prove acquisite con la misura urgente eseguita ante causam con ordine reso in data 6.5.2024.

Nel corso del giudizio ha chiesto di essere autorizzata ad introdurre un'ulteriore, ottava, auxiliary requests secondo [la rule 30, para 2, RoP](#): la Corte ha negato l'autorizzazione.

Su sollecitazione del Tribunale, parte Oerlikon ha altresì rinunciato alle auxiliary requests n. 1-3, confermando le altre.

2. L'Interim conference

Il judge rapporteur ha chiesto chiarimenti alle parti sui profili che, in via sintetica, vengono di seguito riprodotti negli aspetti più rilevanti.

1. Proposte transattive

Parte attrice ha dato atto che sono stati avviati iniziali contatti con finalità transattive. Il Judge rapporteur ha invitato le parti a valutare la definizione bonaria della lite e, in caso di perfezionamento dell'accordo, a comunicare immediatamente tale esito alla Corte.

2. Il titolo azionato

Le parti hanno discusso circa gli errori di traduzione dal testo brevettuale in lingua tedesca a quello italiano, concordando sulla corretta traduzione dei termini "*TREIBWALZE*" e "*BEWEGLICHEN*".

3. Il counterclaim for revocation

Rispetto alla domanda di nullità del brevetto promossa da Himson, sono stati affrontati i seguenti punti:

(i) Oerlikon ha chiesto che l'attacco di validità venga inteso come limitato al claim n. 1.

Himson ha dichiarato che tale opzione interpretativa può essere adottata dalla Corte solo ove anche la domanda di contraffazione di controparte vada intesa come circoscritta alla rivendicazione n. 1. Sono stati richiamati in particolare i principi espressi in alcuni recenti arresti della Corte, ed in particolare il c.d. principio di "*front loaded*" (si veda, in proposito, l'ultima decisione della [Central Division di Parigi, n.571565/2023, decisione adottata il 27.11.2024](#)). Sul punto ritiene il Judge rapporteur che - ferma la considerazione che ogni valutazione finale della Corte andrà espressa in sede di decisione finale- in effetti:

- la domanda di infringement nello Statement of claim appare limitata al solo claim n. 1 (cfr. ad esempio, para. 18, pagg. 16 e segg., para. 19 pagg. 27-31). La generica menzione alla violazione del brevetto nelle conclusioni non sembra capace di supportare una diversa interpretazione.

- la domanda di invalidità nel counterclaim for revocation appare anch'essa circoscritta al claim. n 1 (cfr. in particolare pagina 20, conclusioni ivi riportate), da intendersi anche nella eventuale sua modifica Né sono emerse circostanze nuove che abbiano autorizzato le parti a richiedere un proroga del termine per sollevare, sin dal primo atto difensivo, le reciproche contestazioni. (ii) Himson, invitata dal Tribunale ridurre gli attacchi circa l'altezza inventiva a un numero ragionevole, ha dichiarato la propria adesione alla richiesta della Corte. Alla difesa della stessa va dunque concesso termine come da dispositivo per procedere in tale senso

(iii) Oerlikon ha chiesto di escludere dal fascicolo i documenti DE 042 e US 795 opposti da Himson con finalità distruttiva del brevetto, in quanto non depositati tempestivamente (in particolare DE '042 conosciuto da Himson si dal corso della procedura davanti all'Ufficio, ed in ossequio al principio della "*parità di armi*", considerata dal Panel per respingere la richiesta di auxiliary request n. 8).

Osserva il Judge rapporteur che, pur essendo già tali documenti noti ad Himson, quest'ultima ha ritenuto di depositarli solo in risposta alle auxiliary requests AR1-7 di controparte (cfr. "*Reply to defence to the counterclaim for revocation rejoinder to the reply to the statement of defence a defence to an application to amend the patent*" del 19.4.2024) e non nel counterclaim for revocation. Quindi, in virtù del richiamato principio di front loaded¹-in base al quale l'attore in contraffazione è tenuto a elaborare concretamente le proprie argomentazioni e prove nella sua prima memoria scritta ed il convenuto non può introdurre nuovi motivi di nullità del brevetto contestato o introdurre nuovi

documenti ritenuti distruttivi della novità o punti di partenza convincenti per la valutazione della mancanza di attività inventiva in atti scritti successivi- i documenti- i documenti DE 042 e US 795 sembrerebbero poter essere esaminati limitatamente all'attacco sulle auxiliary requests introdotte dalla titolare del brevetto.

4. Attività istruttoria

Rispetto alle attività istruttorie sollecitate da Oerlikon:

(i) quanto alla domanda testimoniale dei soggetti che hanno rivenuti i video depositati agli atti dall'attore, la difesa della convenuta ha dato atto di non contestare le circostanze articolate nel relativo capitolo di prova. Ai sensi della [rule 171, para. 2, RoP](#), le relative circostanze debbono quindi ritenersi ammesse;

(ii) quanto alla richiesta di essere autorizzata a fornire le prove dei video di cui ai nuovi documenti nn.16 e 19 ai fini della prova dell'attualità della contraffazione, la difesa Himson non si è opposta. Dunque tale produzione è ammessa come da dispositivo;

(iii) quanto alla nomina di un Court Expert di cui alla [rule 185 RoP](#), la stessa Oerlikon sollecitata sul punto dal Tribunale ha precisato di rinunciare alla relativa istanza, a seguito della nomina del Technically Qualified Judge; (iv) le parti hanno dato atto che i rispettivi Experts fanno parte dei rispettivi collegi difensivi quali representatives. In tale qualità nel corso della Oral Hearing, ove ritenuto, potranno intervenire a sostegno delle rispettive tesi.

5. La richiesta di informazioni relativa all'origine ed ai canali di distribuzione

Quanto alla richiesta dell'attrice di chiedere informazioni relative all'origine ed ai canali di distribuzione, ai quantitativi dei prodotti, ordinativi ricevuti ecc., fatturato generato dalla macchina identità dei terzi coinvolti.

In proposito osserva la Corte che si tratta di una domanda che potrà essere formulata nella futura eventuale "*procedure for the determination of damages and compensation*", con i relativi rimedi allo scopo previsti.

E ciò previa verifica, in quella fase, dell'assolvimento degli oneri probatori che incombono sull'attore alla luce dell'[art. 54](#) e [76 comma 6 Agreement](#), anche rispetto alle richieste come quella qui esaminata: qui da un la parte convenuta ha confermato espressamente di non avere venduto o distribuito il macchinario litigioso nel mercato coperto dal brevetto azionato e, altro lato, non vi sono allo stato argomenti di prova che possano ritenere la vendita o la distribuzione dei macchinari litigiosi da parte di Himson nel mercato interessato.

In questo procedimento, anche alla luce del principio di proporzionalità ([paragrafo n 3. del Preamble delle R.o.P.](#)), del quadro allegatorio e probatorio raccolto, tale ordine non appare necessario.

¹ The Unified Patent Court legal provisions introduce the so-called 'front loaded' procedural system whereby a claimant is required to concretely elaborate his arguments and evidence in its first written pleading. However, these provisions must be interpreted in the light of the principle of proportionality, which requires that the parties should not be burdened with tasks that are unnecessary to achieve the stated objective, and in the light of the principle of procedural efficiency, which is contrary to excessive and overly detailed allegations of facts and production of multiple documents in relation to matters that can be

presumed to be known to the opposing party and not to be disputed by them. 2. In revocation actions, the claimant is required to specify in detail the grounds of invalidity that allegedly affect the contested patent, as well as the prior art documents relied upon to support any allegation of lack of novelty or inventive step. Consequently, the claimant cannot introduce new grounds of invalidity of the attacked patent or introduce new documents considered novelty destroying or convincing starting points for the assessment of lack of inventive step in subsequent written acts. 3.

6. La richiesta di ritiro dal commercio

Il judge rapporteur osserva che allo stato non sembrerebbe esservi prova, neppure a livello indiziario, della commercializzazione dei macchinari litigiosi nel territorio coperto dalla privativa brevettuale. Ogni richiesta va dunque valutata nelle successive fasi.

7. L' ammontare della penale, quantificata in € 12.000,00

Il judge rapporteur ha chiesto chiarimenti circa l'ammontare della penale. Parte attrice ha richiamato il principio della liquidazione equitativa, principio a cui la difesa di Himson ha dichiarato di nulla opporre.

8. La richiesta di condanna della convenuta al pagamento di € 100.000,00 ai sensi della [rule 119 RoP](#).

Il judge rapporteur osserva che apparentemente non è stato allegato o provato alcun riscontro circa pregiudizio concreti subito dall'attore, idonei comunque a condurre la Corte a quantificare tale importo. Ogni apprezzamento è riservato comunque al Tribunale in sede di decisione finale.

9. Il valore della causa

Parte attrice ha quantificato il valore della lite per la determinazione dei costi recuperabili. in € 750,000,00. Parte convenuta fissato il relativo valore in € 2.000.000,00 (cfr. memoria autorizzata del 18.11.2024). giudice chiede alle parti se su questo importo concordano, Sollecitate dal giudice rapporteur, le parti hanno dichiarato di concordare rispetto a tale scaglione. Il valore della causa, tenuto conto della richiesta delle parti, del domande formulate -di contraffazione con le pronunce accessorie, di nullità del brevetto e di amendement del brevetto- va fissato nel valore fino a 2.000.000,00 compreso, utilizzando la "*Scale of ceilings for recoverable cost*" dell' Administrative Committee.

10. I Costi

Il judge rapporteur ha chiesto alle parti di prendere posizione sui costi di lite reciprocamente esposti dall'attore e dalla convenuta. Le parti hanno dichiarato di non sollevare alcun rilievo in proposito.

3. I SUCCESSIVI PASSAGGI PROCEDURALI

le parti hanno concordato nella concessione, a seguito della Interim Conference e delle necessità processuali sopra evidenziate, di un doppio termine alle rispettive difese.

Tutto ciò premesso

CONCEDE

1 termine fino al 28 febbraio 2024, ore 15, per depositare:

- da parte di Oerlikon, i nuovi video (16.-19) asseritamente indicanti la continuazione della promozione nello spazio coperto dal brevetto dei macchinari litigiosi;
- da parte della difesa della convenuta, nota contenente gli attacchi di validità al brevetto che sono mantenuti.

2. termine fino al 31 marzo 2025, ore 15, per depositare da parte di entrambe le parti:

- commenti rispetto alle produzioni avversarie, non essendo ammessa la produzione ulteriori documenti;

- un riassunto della causa che non introduca tuttavia fatti o prove nuovi. Il riassunto dovrà avere una lunghezza massima di 7.500 parole.

Unitamente al riassunto dovrà essere presentato un elenco completo di tutti i documenti depositati da ciascuna delle parti per consentire alla Corte di far riferimento durante l'udienza.

FISSA

La data di celebrazione dell'Oral hearing davanti alla Corte per il 11.6.2025, ore 10.30. Dando atto che

- nel corso dell'udienza:

(i) potranno essere proiettati i video depositati dalla difesa Oerlikon con l'ausilio di supporti forniti dalla stessa difesa dell'attore;

(ii) potranno essere utilizzati materiali -quali cartelloni- per meglio spiegare al Tribunale le difese delle parti con supporti forniti dalle stesse difese.

Informa le parti che è intenzione della Corte concludere la Oral Hearing in un giorno.

FISSA

il valore della causa fino a € 2.000.000,00 inclusi al fine di applicare la scala dei massimali dei costi rimborsabili, salva ogni diversa valutazione della Corte, anche alla luce della documentazione di cui è stata autorizzato il deposito.

INVITA

Le parti a comunicare tempestivamente all'Ufficio il raggiungimento di eventuali accordi transattivi.

Dà atto

Così deciso in Milano,

Il 17 dicembre 2024

Alima Zana

ORDER DETAILS

Order no. ORD_598537/2023 in ACTION NUMBER: ACT_549550/2023

UPC number: UPC_CFI_240/2023

Action type: Infringement Action
