

**Order  
of the Court of First Instance of the Unified Patent Court  
delivered on 20/02/2025**

**ORDER N. ORD\_4166/2025  
in ACTION NUMBER: ACT\_549550/2023**

***HEADNOTES***

1. L'accesso del pubblico secondo la regola dei cui alla rule 262.1.(b) RoP non è consentito rispetto ad informazioni che l'applicant possa reperire *aliunde*, ad esempio consultando le pubblicazioni sul CMS delle decisioni e degli ordini della Corte, ovvero che siano disponibili con la decisione finale che chiude il procedimento, prevista a breve e comunque in tempo utile per soddisfare l'interesse sotteso alla domanda di accesso.

2. L'integrità del procedimento, come declinazione dell'interesse generale della giustizia, capace di limitare il diritto d'accesso ai sensi della rule 262.1.(b) RoP. può essere ravvisata anche nella necessità di salvaguardare le libere scelte processuali delle parti che, ad esempio, abbiano avviato trattative per la definizione bonaria della lite, quando l'*applicant* non abbia allegato un interesse di natura generale al controllo e allo studio dell'attività giurisdizionale e del procedimento decisionale della Corte - quale primo scopo tutelato dalla Rule 262.1 RoP - ma la necessità di esercitare in altra sede il proprio diritto di difesa, rispetto al quale il giudice ad quem abbia già espresso in proposito giudizio negativo anche per altre ragioni.

***KEYWORDS rule 262.1.(b) ROP, art. 45 UPCA***

***Applicant***

*Bhagat Textile Engineers, con l'avv. Peter FitzPatrick*

***Respondents (Parti del procedimento principale)***

*Oerlikon Textile GmbH & CO KG, con gli avv.ti Stefania Bergia e Giulio E. Sironi*

*Himson Engineering Private Limited, con l'avv. Fabrizio Jacobacci*

PATENT AT ISSUE

<i>Patent no.</i>	<i>Proprietor/s</i>
<b>EP2145848</b>	Oerlikon Textile GmbH & CO KG

***Deciding Judge***

*Judge rapporteur*

***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:***

*Italiano*

**ORDINE**

***Le vicende processuali***

1. In data 21 gennaio 2025 Bhagat, in qualità di membro del pubblico, ha depositato istanza ai sensi della Rule n. 262.1. (b) ROP ai fini dell'accesso al fascicolo del *counterclaim for revocation* (n. 596263/2023) introdotto da Himson, nell'ambito dell'*infringement action* avviata da Oerlikon a tutela del brevetto EP '848 (case. N. 54550/2023, CFI 240/2023).

In particolare, *l'applicant* ha chiesto l'accesso ad alcuni documenti ed ad alcune memorie scritte, sottolineando di avere un legittimo interesse ad accedere ai documenti per le seguenti ragioni:

- di essere risultata soccombente in un giudizio parallelo in primo grado -n. 549485/2023, CFI 241/2023- introdotto nei suoi confronti da Oerlikon per la contraffazione del medesimo brevetto EP '848 e di essere stata condannata in particolare al pagamento di una provvisoria a titolo di risarcimento del danno oltre a spese di giudizio nella misura dell'80% (Ord. n. 598484/2023);
- di avere appellato la sentenza di primo grado in data 6 gennaio 2025 (proc. n. APL- 366/2025);
- di avere presentato in data 8.1.2025 alla Corte D'Appello istanza di sospensione ai sensi della rule 223 ROP, in attesa della decisione sulla domanda di revoca del brevetto formulata in questa sede da Himson (APP. 1182/2025);
- che l'effetto sospensivo è stato rigettato dalla Corte D'Appello il 16 gennaio 2025, avendo Bhagat allegato generici dubbi di validità del brevetto in ragione

- del *counterclaim for revocation* introdotto in questa sede, senza spiegare le ragioni di tale incertezza (ORD\_2674/2025);
- di avere interesse quindi -alla luce della specifica motivazione espressa dal giudice di secondo grado- ad accedere agli atti ed alle prove del presente giudizio per poter motivare, entro il 4 marzo 2025, la sua richiesta di sospensione del procedimento;  
-quanto alla ponderazione degli interessi in conflitto, ha rammentato i precedenti dell'UPC ammettono che un membro del pubblico possa avere un interesse legittimo e specifico alla validità di un brevetto.
2. Il giudice rapporteur ha instaurato il contraddittorio ed ha concesso ad Oerlikon ed ad Himson termine depositare note di commento.
  3. Con memoria depositata in data 10.2.2025, Himson ha chiesto:
    - in via principale*: di rigettare la richiesta di accesso agli atti e documenti Himson presentata da Bhagat per tutte le ragioni sopra esposte;
    - *in subordine*:
      - di limitare l'accesso esclusivamente alle porzioni degli atti e documenti strettamente attinenti alla validità di EP' '848;
      - di concedere un termine a Himson per il deposito di una versione degli atti e documenti richiesti da Bhagat oscurata delle porzioni non strettamente attinenti alla validità di EP' 848;
      - di autorizzare Bhagat ad utilizzare la documentazione a cui dovesse avere accesso e le informazioni ivi contenute esclusivamente nell'ambito del procedimento d'Appello Oerlikon/Bhagat (UPC\_CoA\_12/2025);
      - di fissare una penale in caso di violazione.
  4. Oerlikon ha chiesto il rigetto della domanda di Bhagat.
  5. In particolare, Himson ed Oerlikon hanno sottolineato che:
    - l'applicant nel processo parallelo non ha contestato la validità del brevetto EP '848 né la contraffazione né è intervenuto in questa sede a supporto delle tesi di nullità formulata Himson, come sottolineato sia da questa Corte sia dalla Corte D'Appello per negare l'effetto sospensivo invocato da Bhagat: l'eventuale accesso ai documenti di questo giudizio non potrebbe dunque giovarle a tali fini, già negati nei due diversi gradi. Inoltre sarebbe inammissibile in secondo grado introdurre eccezioni e doglianze sulla validità non allegate in primo grado;
    - l'attacco di nullità qui svolto da Himson attiene solo alla rivendicazione n. 1: anche ove accolta tale doglianza, il brevetto manterrebbe la sua validità per la residua parte. Dunque la decisione finale sul *counterclaim fo revocation*, anche ove favorevole, non potrebbe giovare a Bhagat ai fini sospensivi della sentenza n. 598484/2023, non avendo del resto la stessa chiarito di quali rivendicazioni i suoi prodotti sono accusati d'invalidità;
    - l'integrità del procedimento, quale principio cristallizzato dalla giurisprudenza dell'UPC, non consente di accogliere l'*application*, tanto più che nel caso in esame Bhagat potrebbe sfruttare le scelte di Himson sia sotto il profilo tecnico sia sotto il profilo giuridico per iniziare in via autonoma una *revocation action* davanti all'UPC, senza sostenere i relativi costi.

***Motivi della decisione: considerazioni generali***

6. Il presente ordine viene adottato in ossequio:

- ✓ alla Rule 262.1 ROP ed all'art. 45 UPCA;
- ✓ alla giurisprudenza formatasi in sede applicativa presso le Corti di primo grado e presso la Corte D'Appello ed in particolare tenendo conto dei seguenti arresti:
  - la rule 262 a ROP si colloca nel mio ampio quadro normativo che regola l'accesso agli atti delle Istituzioni Europee, per dare attuazione al principio di trasparenza (art. 1 TUE) diretto, in ultima analisi, a garantire il controllo sull'operato dei pubblici poteri. Tale potere controllo del pubblico presenta una particolare declinazione -avuto riguardo alla specifica funzione e agli interessi coinvolti- rispetto agli organi giurisdizionali, a differenza di quelli legislativi ed amministrativi (*Milan Local Division 27.9.2023, order. N. 569313 ACT- 549550/2023*);
  - in particolare, la richiesta d'accesso da parte del pubblico ha riguardo solo alle memorie scritte ed alle prove depositate nel fascicolo (rule 262, 1. R.o.P.), giacchè le decisioni e gli ordini sono automaticamente pubblici (rule 262.1.a R.o.P.). (cfr., *Munich Central Division, 20.09.2023 Order no. 550152, ACT\_459505/2023 UPC number: UPC\_CFI\_1/2023*);
  - per accedere alle memorie scritte ed alle prove depositate nel registro, il soggetto interessato deve formulare un'istanza motivata supportata da un interesse concreto, attuale, verificabile e legalmente rilevanti ragioni (*Munich Central Division, 20.09.2023 Order no. 550152, ACT\_459505/2023 UPC number: UPC\_CFI\_1/2023, Milan Local Division 27.9.2023, UPC CFI 240/2023; Nordic-Baltic Regional Division, UPC\_CFI\_11/2023*);
  - la Corte -nella propria posizione di terzietà e neutralità del ruolo- deve valutare, anche altri interessi in potenziale conflitto che potrebbero condurre a negare l'accesso. Tali interessi includono a. la protezione delle informazioni riservate e dei dati personali; b. l'interesse generale della giustizia c. l'ordine pubblico (*Court of Appeal UPC\_CoA\_404/2023 APL\_584498/2023, 10 aprile 2024*);
  - l'interesse generale della giustizia include la protezione dell'integrità del procedimento (*Court Of Appeal, ord. 19369/2024, 10 aprile 2024, UPC\_CoA\_404/2023 APL\_584498/2023; Paris Central Division, ORD\_36092/2024 in ACT\_22275/2024 UPC number: UPC\_CFI\_189/2024*). Ed in particolare:
    - la protezione dell'integrità del procedimento svolge regolarmente un ruolo solo fino alla conclusione del procedimento, sia con una decisione dell'UPC o con un'altra conclusione, ad esempio con il ritiro dell'azione (*Munich Central Division, ORD\_591107/2023, ACT\_464985/2023, UPC\_CFI\_75/2023, 22 agosto 2024*);
    - se la protezione dell'integrità del procedimento non svolge più un ruolo, l'accesso ai documenti procedurali, soggetti a eventuali redazioni, deve essere concesso di norma ((*Court of Appeal UPC\_CoA\_404/2023 APL\_584498/2023, 10 aprile 2024*);
    - indipendentemente dalla situazione di conclusione del procedimento, un ricorrente può anche avere un interesse

specifico nell'accesso, in particolare se ha un interesse diretto nell'oggetto della controversia, come lo status legale di un brevetto che lo riguarda anche come concorrente o licenziatario, o se il ricorrente utilizza o intende utilizzare un prodotto simile o identico (presumibilmente) che viola il diritto brevettuale (*Court of Appeal UPC\_CoA\_404/2023 APL\_584498/2023, 10 aprile 2024*). In tal caso, l'*applicant* deve provare tale sua veste di concorrente o licenziatario, in caso contrario, l'accesso è negato (si veda *Paris Central Division, ORD\_36092/2024, ACT\_22275/2024, CFI\_189/2024*);

-la parte che è opponente in un parallelo procedimento di appello davanti all'Epo ma non è parte del giudizio davanti all'UPC ha un interesse specifico che prevale su quello all'integrità del procedimento (*Paris, Central Division ORD\_587436/2023 CFI 316/2023, 24 aprile 2024*).

### *Il caso in esame*

7. La domanda di accesso -*prima facie* rispondente ad un interesse concreto, attuale e verificabile-ad un attento esame non può essere accolta per le ragioni che seguono a breve, alla luce del quadro complessivo degli arresti sopra richiamati e della *ratio* allo stesso sottesa.
8. Osserva *in limine* il Tribunale che l'istanza va esaminata unicamente tenendo conto dello specifico interesse che Baghat ha allegato: qui l'*applicant* ha allegato la sola esigenza, di natura processuale, di supportare davanti alla Corte D'Appello la sua istanza di sospensione nel giudizio contro la sentenza emessa nei suoi confronti per pretesa violazione del brevetto EP '848. E ciò in quanto la Corte D'Appello avrebbe già negato l'effetto sospensivo delle disposizioni di natura economica in assenza di specifiche allegazioni sui tempi di definizione di questo giudizio e sulle ragioni specifiche dei dubbi di validità del brevetto qui sollevati.
9. Ciò premesso, e tenendo conto di questo specifico interesse allegato, il giudizio è negativo all'accesso di memorie scritte e prove del presente procedimento -ancora in corso- in quanto:

(I) alcune informazioni di cui l'*applicant* dichiara di avere interesse ad ottenere, sono in realtà già alla stessa disponibili senza accedere alle memorie ed alle prove del presente procedimento. Baghat poteva e può conoscere notevoli elementi del presente giudizio, di cui la Corte d'Appello ha lamentato la mancata allegazione, desumendolo dagli ordini di questo Tribunale e pubblicati sul sito del CMS. Ed in particolare:

-lo stato di avanzamento del procedimento (ed in particolare la data della *Oral Hearing* fissata per il prossimo 11 giugno 2025(cfr. ORD\_598537/2023 adottato in data 17.12.2024);

-alcune rilevanti circostanze processuali quali:

- ✓ il deposito da parte di Oerlikon di 7 auxiliary requests (*Milan Local Division, 17.9.2024, Order no.*

*ORD\_40903/2024 ACT\_549550/2023 UPC, UPC\_CFI\_240/2023*);

- ✓ -il rigetto da parte di questa Corte in composizione collegiale della richiesta di Oerlikon di introdurre l'auxiliary request n. 8 avanzata ai sensi della rule n. 30.2. ROP (*Milan Local Division, 17.9.2024, Order no. ORD\_40903/2024 ACT\_549550/2023 UPC, UPC\_CFI\_240/2023*);
- ✓ su sollecitazione del Tribunale, la rinuncia da parte di Oerlikon alle auxiliary requests n. 1-3, confermando le altre (cfr. *ORD\_598537/2023* adottato in data 17.12.2024);
- ✓ due anteriorità opposte da Himson a fini distruttivi, quella statunitense US '795 e quella tedesca DE'042 (cfr. *ORD\_40903/2024* sopra citato).

Tali rilevanti informazioni non sembrerebbero essere state tuttavia sottoposte al vaglio della Corte D'Appello in sede di istanza di sospensione, che ha motivato sul punto rigettando la sospensione, lamentando, tra l'altro, la mancata allegazione da parte di Baghat dello stato del procedimento;

(II) la necessità di tutelare l'integrità di questo procedimento prima della sua definizione, quale specificazione dell'interesse superiore della giustizia, è qui declinato anche nella libera scelta delle parti di predisporre le rispettive strategie processuali, cooperando ad esempio per raggiungere accordi transattivi (sollecitati dal Judge rapporteur durante l'interim conference e rispetto alla quale le parti si sono dichiarate disponibili, cfr. *Order. ORD\_598537/2023*). E ciò senza preventivamente conoscere, seppure in via indiretta, gli apprezzamenti specifici - sottesi all'*application* - del giudice d'appello sulla validità del brevetto (e prima ancora di quelli del giudice di primo grado) apprezzamenti che potrebbero condizionare, orientandole, le scelte processuali delle parti.

Se invece -come sembra più verosimile- il riesame del giudice d'appello, sollecitato da Baghat a fini sospensivi, attiene a profili per così dire estrinseci e formali sul contraddittorio tecnico volto in questa sede, le relative informazioni, come già indicato al punto (I) sono già disponibili a Baghat;

(III) la prevedibile definizione con la decisione finale del presente giudizio- l'Oral Hearing, come accennato, è fissata per il prossimo 11 giugno 2025- prima che la Corte d'Appello concluda quello di secondo grado. L'eventuale accoglimento della domanda di revoca di EP '848 -circoscritta al claim n. 1- potrà essere allegata tempestivamente da Baghat in appello ove è coinvolta. E ciò da un lato, senza che si creino rischi di conflitti tra diverse decisioni aventi ad oggetto il medesimo brevetto EO '848 e, d'altro, senza necessità di accedere agli atti ed alle prove del presente giudizio, comprimendo gli interessi contrapposti di Himson e Oerlikon;

(IV) la Corte D'Appello ha già respinto la richiesta di Baghat di sospensione della decisione finale- *Ord. n. 598484/2023*- secondo la rule 223 ROP per plurime ragioni, confermando sul punto gli apprezzamenti di questa

Corte (che aveva rigettato la domanda di sospensione formulata da Baghat secondo la Rule 295 lett. m, RoP in sede di Oral Hearing): i giudici di secondo grado hanno sottolineato non solo la mancata specifica allegazione dello stato di questo procedimento -ed in ragione della quale ora Baghat chiede l'accesso- ma altresì le pregresse scelte processuali della stessa di cui di seguito riportate. L'accesso al fascicolo non potrebbe dunque giovarle.

(V) Baghat, convenuta in giudizio da Oerlikon nel giudizio n.549485/2023, non ha attaccato il brevetto, ma ne ha anzi riconosciuto la validità e non ha contestato la contraffazione; inoltre non è intervenuta nel presente procedimento a sostegno della domanda di revoca introdotta da Himson, scelte che ora le impediscono di attaccare il brevetto in appello. Quindi Baghat:

- a. non è un concorrente che sta attaccando il brevetto in un giudizio parallelo, davanti ad una Corte nazionale o all'UPC, ovvero davanti all'EPO;
- b. non è un operatore economico che ha necessità di avere informazioni su EP 848 al fine di orientare le sue scelte sul mercato, producendo o commercializzando prodotti in possibile conflitto con gli insegnamenti brevettuali, situazioni, quelle sub a) e la b) ritenute meritevoli di tutela.

10. In conclusione, l'interesse all'accesso al fascicolo di un procedimento ancora in corso, non è sorretto da un interesse di generale natura pubblica al generale diretto al controllo ed allo studio dell'attività giurisdizionale e del procedimento decisionale della Corte, quale primo scopo tutelato dalla Rule 262.1(b) RoP, ma dalla necessità di esercitare in altra sede il proprio diritto di difesa, rispetto al quale il giudice *ad quem* ha già espresso in proposito giudizio negativo anche per altre ragioni (il Giudice D'Appello, che ha già respinto la domanda di sospensione secondo la rule 223 ROP anche per altre ragioni): risultano dunque prevalenti le esigenze espresse da entrambe le parti del presente procedimento di integrità dello stesso, mantenendo riservate le rispettive strategie processuali.

Inoltre, l'accesso secondo la rule 262.1 (b) RoP non è consentito rispetto ad informazioni che l'applicant possa reperire *aliunde*, ad esempio consultando le pubblicazioni sul CMS delle decisioni e degli ordini della Corte, ovvero che siano disponibili con la decisione finale che chiude il procedimento, prevista a breve e comunque in tempo utile per soddisfare l'interesse sotteso alla domanda di accesso. Nel bilanciamento degli interessi prevale dunque quello esposto da Oerlikon e da Himson rispetto a quello allegato da Baghat.

### ***Quanto ai costi***

11. Oerlikon ha chiesto la condanna di Baghat ai costi del presente procedimento.
12. La domanda va rigettata, essendo del tutto condivisibili le motivazioni espresse in un recente arresto della Divisione Centrale di Parigi, per le motivazioni di seguito succintamente riportate. Non si tratta infatti di questo di procedimento contenzioso di merito in senso tecnico o sui danni, in quanto diretto alla tutela di un interesse generale e non volto a dirimere, quantomeno in via diretta, un conflitto tra le parti relativo ad un diritto soggettivo con effetti di giudicato (*Paris, Central Division, Order no. ORD\_59519/2024 , ACT\_22275/2024*,

UPC\_CFI\_189/2024: “ it can be inferred that, as a general rule, a decision on costs presupposes that there has been a decision on the merits of the dispute or for the determination of damages. For these purposes, a “decision on the merits” must be understood as a decision that concludes litigation proceedings, that is proceedings where the ascertainment of a right is sought by one party against another and is capable of producing the effects of *res judicata* on conflicting subjective positions and from which a situation of the defeat of one party with respect to another may arise, justifying the award of costs. 15. The proceedings initiated by the request by a member of the public to have access to the register cannot be considered as litigation in a technical sense even if the application introduces an adversarial phase in which a real conflict between the applicant and one or more parties may arise. Indeed, the measure sought in these proceedings is merely instrumental to the purpose of enhancing transparency in the judicial activity and, consequently, its legitimacy and accountability to the public (see CD Vienna, order issued on 12 August 2024, UPC\_CFI\_33/2024). Hence, the proceeding in debate aims to the protection of the general and collective interest of the public and not to the protection of the particular interests of the applicant or of the parties in the main dispute. Even in case of conflict between them, the Court's intervention is primarily administrative in nature, lacking the characteristics of a judgment with *res judicata* effects on conflicting subjective positions. (see, in general CoA, order issued on 10 April 2024, UPC\_CoA\_404/2023)”.

### ***Permesso all'appello***

13. L'importanza della corretta interpretazione per il sistema dell'articolo 262.1. (b) delle R.o.P., alla luce della *ratio* sottesa all'Istituto, sopra evidenziata, suggerisce di ammettere l'appello, anche alla luce della necessità di una coerente interpretazione, nell'ambito del sistema, come espressamente indicato dal Preambolo n. 8 delle R.o.P.

L'appello contro questa decisione è dunque ammesso.

### **ORDINE**

Per questi motivi, avendo consultato le parti costituite, il giudice rapporteur

1. rigetta la domanda di Bhagat Textile Engineers di accesso ai sensi della rule n. 262.1. b RoP;
2. rigetta la domanda di Oerlikon Textile GmbH & CO KG di condanna di Bhagat Textile Engineers al pagamento dei costi del procedimento;

L'Appello contro questa decisione è ammesso.

Milano 20 febbraio 2025

Il Judge rapporteur

Alima Zana

### **ORDER DETAILS**

Order no. ORD\_4166/2025 in ACTION NUMBER: ACT\_549550/

Action type: Infringement Action

Related proceeding no. Application No.: 3348/2025

Application Type: APPLICATION\_ROP262\_1\_b