



CFI_761/2024

Proc n. 63992/2024

Ord_n. _22179/2025

**Tribunale Unificato dei Brevetti
di Primo Grado
Divisione Locale Di Milano**

**DECISIONE SUI COSTI
secondo la rule 156 RoP
adottata in data 9 maggio 2025**

Headnotes

- 1.** Nel procedimento disciplinato dalle rule 150 e segg RoP, il tetto massimo dei costi di difesa rimborsabili a favore della parte a cui tale diritto è stato riconosciuto da una decisione di merito, in ossequio al principio di proporzionalità, può essere raggiunto solo in situazioni limitate, ad esempio per la complessità delle questioni trattate, per il numero di brevetti esaminati, per le parti coinvolte o per l'uso di più lingue.
- 2.** Nel procedimento disciplinato dalle rule 150 e segg RoP, la decisione di merito sottesa -che ne costituisce il presupposto giuridico- stabilisce la regola che il Judge rapporteur deve seguire nella ripartizione dei costi, che in questa sede non può essere contestata e modificata.

Keywords.

Cost decision, art.69 e 70 UPCA; Rules 150-157 ROP

APPLICANT

Oerlikon Textile GmbH & CO KG (applicant in the main proceedings)

RESPONDENT

Bhagat Textile Engineers (defendant in the main proceedings)

PATENT AT ISSUE

Patent no.

Proprietor/s

EP2145848

Oerlikon Textile GmbH & CO KG

DECIDING JUDGE

ALIMA ZANA AS JUDGE RAPPORTEUR

DECISIONE

Le vicende processuali

1. In data 4.12.2024, Oerlikon Textile GmbH & C KG (di seguito Oerlikon) ha depositato un' *Application for a cost decision* a seguito al giudizio di merito n. 549585/2023 (CFI_241/2023) svoltosi avanti alla divisione locale di Milano nei confronti di Bhagat Textile Engineers (di seguito Bhagat) e conclusosi con la decisione n. 598484/2023 depositata il 4 novembre 2024.

Il Tribunale ha così statuito:

“Per tutte le ragioni sopra esposte, la Corte:

1. dichiara che Baghat Textile Engineers ha contraffatto il brevetto EP ‘848 di titolarità di Oerlikon Textile GmbH & CO KG - in vigore in Italia e in Germania - mediante la promozione e l’offerta al pubblico della macchina strutturatrice/testurizzatrice esposta alla fiera ITMA del giugno 2023 in Rho - Milano;

2. inibisce a Baghat Textile Engineers la vendita, la commercializzazione e la promozione della macchina indicata al punto n. 1 in contraffazione del brevetto ‘848 e nei territori dell’Italia e della Germania; 4

3. fissa una penalty di 12.000,00 Euro ai sensi delle rule 63(2) e 354 RoP che dovrà essere pagata alla Corte per ogni episodio di violazione dell’ordine di cui al punto n. 2;

4. ordina a Baghat Textile Engineers di pagare a Oerlikon Textile GmbH & CO KG una provvisoria liquidazione del danno pari a 15.000,00 Euro;

5. stabilisce il valore della causa in 750.000,00 Euro;

6. stabilisce che le spese del procedimento sono compensate per il 20% tra le parti mentre per il rimanente 80% sono poste a carico di Baghat Textile Engineers;

7. respinge ogni ulteriore domanda di Oerlikon Textile GmbH & CO KG”.

Alla luce del punto n. 5 del dispositivo sopra riportato, in questa sede, Oerlikon ha chiesto in particolare, ai sensi e per gli effetti delle *Rules* 150-155 RoP, di:

(A) quantificare le spese del procedimento sopportate da Oerlikon Textile GmbH & CO KG in 136.756,10 €, a copertura (i) delle Court fees pagate per l’instaurazione del procedimento to preserve evidence (ACT_500982/2023 – CFI_141/2023) e del giudizio di merito (ACT_549585/2023 – CFI_241/2023); (ii) delle spese di traduzione e di notifica; (iii) del compenso del Court Expert Ing. Marietti, nominato per eseguire l’order to preserve evidence in data 14 giugno 2023; (iv) dei compensi professionali dei Rappresentanti nel procedimento to preserve evidence, nel giudizio di merito e nel sub-procedimento ai sensi della Rule 262A RoP (APP_21554/2024);

(B) e tenuto conto della percentuale del 20% compensata tra le parti, quantificare la somma che Bhagat Textile Engineers deve rifondere ad

Oerlikon Textile GmbH & CO KG nella cifra di 109.404,88 €, ordinandone il pagamento;

(C) condannare Bhagat Textile Engineers a rifondere a Oerlikon Textile GmbH & CO KG i costi del presente procedimento nella misura che codesto Ill.mo Tribunale riterrà equa.

3 Instaurato il contraddittorio, Baghat ha in via preliminare ha invocato la sospensione del procedimento in attesa della decisione del giudice d'Appello presso il quale la pronuncia è stata impugnata.

La richiesta di sospensione è stata respinta con provvedimento del 19 marzo 2025, (ord_n. 10531/2025), non impugnato: il Tribunale ha in particolare dato atto che la Corte D'Appello ha respinto l'istanza di sospensione della decisione di primo grado.

4. Nel merito, Baghat ha contestato la quantificazione delle spese compiuta da controparte (depositando le proprie note autorizzata in data 28.4.2025, nel workflow n. 10536/2025). Ha in particolare chiesto alla Corte:

- I. Primo passo: ridurre del 50% l'importo degli onorari professionali recuperabili, ossia da € 120.425,30 a € 60.212,65;*
- II. Secondo passo: poiché gli onorari professionali rettificati di € 60.212,65 sono inferiori al massimale di recupero di € 112.000, non si applica alcun massimale;*
- III. Terzo passo: Sommando i € 60.212,65 agli altri costi sostenuti di € 16.330,82 si ottiene un totale di 76.543,47 euro di costi rettificati;*
- IV. Quarto passo: Applicando la compensazione del 20% a questa somma si ottiene un importo di € 61.234,78, che sarebbe la somma che la Convenuta sarebbe tenuta a pagare, con riserva di appello.*
- V. In subordine, se la Corte non è disposta a ridurre del 50% l'importo degli onorari professionali recuperabili, chiediamo di effettuare un'altra riduzione che ritenga appropriata.*

Motivi della decisione

5. Questa decisione è assunta in conformità:

(i) ai seguenti principi contenuti nel Preambolo 2 delle RoP:

- *proportionality, flexibility and fairness;*

- *discretionary power for the judges to organise the proceedings in the most efficient and cost effective manner;*

-*fairness and equity, having regard to the legitimate interests of all parties;*

(ii) ai principi di flessibilità, proporzionalità e ragionevolezza;

(iii) agli Artt. 69 e 70 UPCA;

(iv) alle Rule 150-157 ROP,

v) alla giurisprudenza dell'UPC.

6. La domanda sui costi formulata da Oerlikon è ammissibile, giacché è stata pronunciata una sentenza di merito da intendersi “*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*” (cfr. Decisione della Central Division di Parigi, Order no. ORD_59519/2024 in ACTION NUMBER: ACT_22275/2024 UPC number: UPC_CFI_189/2024).

La decisione di primo grado è inoltre esecutiva: infatti, la Corte d'Appello, sollecitata ai sensi della rule 223 RoP, ha respinto in data 16.1.2025 (cfr. doc. 1 di parte ricorrente) la relativa istanza. Dunque, la decisione di primo grado è immediatamente esecutiva.

Infine, l'*application* contiene tutti gli elementi di cui alla rule 151 RoP ed è stata depositata nel termine previsto di un mese dal deposito della decisione di merito.

7. Ciò premesso, e passando al merito, la regola sorregge la decisione sui costi è contenuta nel capo n. 6 della decisione di merito n. 598484/2023, per cui le spese del procedimento sono compensate in ragione del 20% tra le parti e sono poste a carico di Baghat per il residuo 80%.

E ciò tenuto conto che il valore della causa è stato fissato dal Collegio in € 750.000,00.

8. In proposito, Oerlikon ha esposto chiesto il rimborso dei seguenti costi per un totale di 136.756,10 € comprensivo di:

a) 13.850 € di Court fees (350 € per il procedimento d'urgenza e 13.500 € per il giudizio di merito);

b) € 478,82 € per spese di traduzione e notifica;

c) € 2.002,00 € per le prestazioni dell'Ing. Marietti, nominato quale Court Expert nella fase *ante causam*;

d) 120.425,28 € per compensi professionali, a loro volta da scindersi in 23.712,00 € per il procedimento *to preserve evidence* € 96.713,28 € per il giudizio di merito.

Tutte le fatture relative ai costi e onorari dei Rappresentanti sono state regolarmente pagate da Oerlikon (cfr. doc. 16 di Oerlikon).

Quanto alle fees ed alle spese vive

9. Le spese esposte da Oerlikon sono tutte recuperabili in via generale, salvo le considerazioni che seguono quanto alla compensazione del 20% stabilita dal Tribunale.

Infatti:

- (I) quanto agli esborsi di cui alla lett. a, ossia le fees corrisposte alla Corte, non vi è alcuna contestazione da parte di Baghat sulla recuperabilità.
- (II) quanto ai costi di cui alla lett. b), la richiesta di recupero è fondata sulla rule 155 ROP, che prevede la “*compensation for costs for interpreters and translators*”;
- (III) anche i costi di cui alla lettera c), le spese del Court Expert anticipate dall’attore sono rimborsabili secondo il dettato delle rule 150 e 151 RoP.

Tutte le voci di spesa sono esposte sono state effettivamente sostenute da Oerlikon e sono previste come rimborsabili nel sistema delle RoP.

Quindi l’importo totale ammonta ad € 16.330,82

Quanto ai costi di rappresentanza

10 Passando al rimborso dei costi di rappresentanza sostenuti, tale diritto non può essere riconosciuto se gli stessi:

- non sono ragionevoli e proporzionali (CJEU C- 57/15, CJEU C- 531/20);
- non sono stati ragionevolmente sostenuti;
- sono superiori al tetto massimo stabilito dall’Administrative Committee in relazione al valore della causa (ROP 152.2.).

In proposito, si deve ritenere che il tetto massimo, in ossequio al principio di proporzionalità, può essere raggiunto solo in situazioni limitate, ad esempio per la complessità delle questioni trattate, per il numero di brevetti esaminati, per le parti coinvolte o per l’uso di più lingue.

Come precisato in precedenti decisioni della Corte, i costi effettivamente causati dalla misura necessaria non devono sproporzionati in termini di importo specifico. In particolare, non devono essere sproporzionati rispetto all'importo

della controversia, all'importanza della questione, al grado di difficoltà e complessità dei punti giuridici e fattuali controversi rilevanti per la decisione e alle prospettive di successo della misura che comporta i costi (UPC, Local Division Dusseldorf, 22 aprile 2025, UPC_CFI_16/202, UPC_CFI_115/2025, UPC_CFI_116/2025).

11. Nel caso in esame, parte convenuta non contesta che le spese non siano state sostenute, ma che le stesse non siano ragionevoli o proporzionali.

In proposito, occorra tenere in conto che:

- la causa di merito è stata preceduta da un *order to preserve evidence* concesso *ex parte*;
- il valore della causa è stato definito dal Tribunale in € 750.000,00 pertanto il limite massimo rimborsabile ammonta ad € 112.000,00
- nel caso in esame, parte convenuta non ha contestato la validità del brevetto né ha negato la contraffazione. Quindi nessuna indagine tecnica brevettuale è stata compiuta in proposito;
- non sono state compiute altre attività istruttorie;
- il brevetto azionato è solo uno;
- le parti in lite sono solo due, attore e convenuto.

Si tratta quindi di un caso relativamente semplice, seppure tra i primi regolati dalla nuova Corte Unificata dei Brevetti (*l'order to preserve evidence* è stato il primo in assoluto e la sentenza che ha statuito sui danni provvisori, sulla pubblicazione e sulle misure accessorie tra le prime sul punto).

Pur tenendo conto del procedimento *ante causam* e del subprocedimento secondo la rule 262 A RoP, la cristallizzazione operata da Oerlikon, pari ad € 120.425,28, non appare proporzionata.

Ritiene quindi la Corte che le stesse debbano essere liquidate in un importo inferiore al massimo, che si ritiene equo fissare nella somma di € 80.000,00 che comprende la causa di merito, per € 65.000,00, e per il procedimento cautelare, per € 15.000,00.

A ciò fanno aggiunti € 20.000,00 per la causa di merito.

Il totale dei costi di rappresentanza rimborsabili ammonta dunque ad € 80.000,00, inferiore al tetto massimo previsto per il rispettivo valore della causa.

La compensazione del 20% disposta dal Tribunale

12. Sull'importo totale liquidabile, pari ad € 96.330,82 va compiuta la compensazione del 20% ordinata dalla Corte in sede di decisione finale.

E ciò su tutti i costi qui esposti, sia a titolo di fees e di spese vive sia a titolo di costi di difesa, giacché la pronuncia di merito- che stabilisce la regola in base alla quale in

questa sede procedere alla relativa liquidazione- non ha sul punto compiuto alcuna differenziazione.

In questa sede nessuna modifica di tale decisione può essere infatti compiuta.

Si perviene così alla somma di € 77.064,65, di cui € 64.000,00 per spese di rappresentanza ed il residuo per spese fisse e spese vive sostenute.

il termine entro il quale Baghat è tenuto a rimborsare le spese ad Oerlikon

13. Secondo il dettato della rule 156, para 3, Rop la parte soccombente è tenuta a rimborsare la parte vittoria dei costi nel termine deciso dal Judge rapporteur.

In questo caso, tenuto conto del termine indicativo di cui alla rule 370, para 4, RoP da un lato e, dall'altro che la convenuta è una società con sede estera extraeuropea, appare congruo assegnare un termine di trenta giorni a partire dalla data di comunicazione della presente decisione.

ORDINE

1. La convenuta Baghat Textile Engineers deve rimborsare all'attrice Oerlikon Textile GmbH & C KG per i costi di lite l'importo complessivo di € 77.064,65.
2. Il pagamento deve essere effettuato entro un mese dalla comunicazione della presente decisione.
3. Per il resto, la richiesta di spese dell'attrice è respinta.

Milano, 9 maggio 2025

Il Judge rapporteur

Alima Zana

For the deputy Registrar

Informazioni sull'Appello

La presente decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte d'Appello ai sensi della rule 221 RoP

Order details

Order no. ORD_22179/2025

in ACTION NUMBER: ACT_549585/2023

UPC number: UPC_CFI_761/2024

Action type: Infringement Action