



Numero di riferimento:

UPC_CoA_12/2025

APL_366/2025

App_1182/2025

Ordine
della Corte d'appello del Tribunale unificato dei brevetti
emesso il 16 gennaio 2025
in merito alla richiesta di effetto sospensivo (articolo 223 RdC)

NOTA:

Il requisito delle circostanze eccezionali che giustificano una richiesta di effetto sospensivo ai sensi del R 223 RdP deve essere dimostrato dal richiedente. Nel caso di specie, il richiedente non ha dimostrato l'esistenza di tali circostanze eccezionali.

PAROLE CHIAVE:

Effetto sospensivo del ricorso, R 223 RDP.

RICORRENTE E CONVENUTO NELLA CAUSA PRINCIPALE DINANZI AL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

Bhagat Textile Engineers (di seguito "**Bhagat**" o "**richiedente**"),
rappresentato da Peter FitzPatrick, Joel Coles, Rajvinder Jagdev, Niccolò Ferretti ed Emanuela Gaia Zapparoli

CONVENUTA E RICORRENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE DINANZI AL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

Oerlikon Textile GmbH & Co KG (di seguito anche "**Oerlikon**"),
rappresentato da Stefania Bergia e Giulio E. Sironi

BREVETTO IN QUESTIONE

EP 2 145 848

LINGUA DEL PROCEDIMENTO

Italiano

GIUDICE RELATORE

Emmanuel Gougé, Giudice abilitato e giudice relatore

DECISIONE IMPUGNATA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

- Decisione del Tribunale di primo grado del Tribunale unificato dei brevetti, sezione locale di Milano, del 04 novembre 2024.
- Numeri di riferimento:

ORD 598484/2023
ATTO 549585/2023
UPC_CFI_241/2023

RIEPILOGO DEI FATTI

1. Il 12 luglio 2023 Oerlikon ha depositato presso la Divisione locale di Milano un'azione di contraffazione del brevetto in questione contro Bhagat. Bhagat non ha presentato una domanda riconvenzionale di revoca di tale brevetto, né ha depositato una domanda di revoca dello stesso brevetto presso la divisione centrale dell'UPC.
2. In data 04 novembre 2024, la divisione locale di Milano, tra l'altro, (i) ha respinto l'istanza di sospensione del procedimento presentata ai sensi della Rule 295(m) RoP, (ii) ha dichiarato che Bhagat ha violato il brevetto in questione, (iii) ha vietato a Bhagat di vendere, commercializzare e promuovere la macchina di cui alla sua decisione in Italia e in Germania, (iv) ha stabilito una penalità di 12.000 euro, ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 2, dell'UPCA e dell'articolo 354 del RoP, (v) ha ordinato a Bhagat di pagare a Oerlikon un risarcimento provvisorio di 15.000,00 euro, (vi) ha fissato il valore della causa in € 750.000,00 e (vii) ha disposto che il 20% delle spese del procedimento sia a carico delle parti e il restante 80% a carico di Bhagat (si veda la decisione impugnata per ulteriori dettagli).
3. Il 6 gennaio 2025 Bhagat ha presentato un ricorso ai sensi della regola 220.1 del RoP (APL_366/2025 UPC_CoA_12/2025) contro la decisione del DL di Milano.
4. Lo stesso giorno, Bhagat ha presentato una domanda separata di R 223 RoP con effetto sospensivo.

RICHIESTE E DOMANDE

5. Bhagat chiede che alla decisione impugnata sia attribuito un effetto sospensivo in considerazione dell'esistenza di circostanze eccezionali e, in alternativa all'effetto sospensivo per l'intera decisione, chiede l'effetto sospensivo in relazione alle disposizioni finanziarie della stessa.
6. Secondo il richiedente, le circostanze eccezionali che giustificano la richiesta di effetto sospensivo sono l'esistenza di procedimenti di validità paralleli in relazione al brevetto in questione che dovrebbero giungere a sentenza molto presto, i notevoli dubbi sulla validità di tale brevetto e il fatto che la validità del brevetto non è stata presa in considerazione in prima istanza.
7. Per quanto riguarda più specificamente i procedimenti di validità paralleli, la ricorrente fa riferimento a un'azione in cui non è parte, vale a dire una domanda riconvenzionale di decadenza depositata il 20 dicembre 2023 da Himson Engineering (CC_596263/2023) a seguito di una procedura di contraffazione depositata da Oerlikon contro Himson Engineering il 12 luglio 2023 presso la LD di Milano (UPC_CFI_240/2023, ACT_549550/2023).

MOTIVI DELLA DECISIONE

8. La domanda di effetto sospensivo deve essere respinta per i seguenti motivi.

9. L'appello non ha effetto sospensivo a meno che la Corte d'appello non decida diversamente su richiesta motivata di una delle parti (articolo 74.1 UPCA). Ai sensi del R 223.2 RdP, la domanda di effetto sospensivo deve indicare (a) le ragioni per cui il deposito del ricorso deve avere effetto sospensivo e (b) i fatti, le prove e gli argomenti invocati.
10. La Corte d'appello può accogliere la domanda solo se le circostanze del caso giustificano un'eccezione al principio secondo cui il ricorso non ha effetto sospensivo (UPC_CoA_388/2024, APL_39884/2024, 19 agosto 2024, Sibio contro Abbott). Le circostanze eccezionali devono essere valutate tenendo conto delle circostanze rilevanti del caso, quali la fase del procedimento di revoca dinanzi al Tribunale di primo grado, la fase del procedimento di appello e gli interessi delle parti (UPC_CoA 227/2024, APL_26889/2024, 21 giugno 2024, Mala v Nokia), nonché qualsiasi altra circostanza rilevante del caso.
11. Il requisito delle circostanze eccezionali deve essere dimostrato dal richiedente. Nel suo ricorso, la Bhagat non ha dimostrato l'esistenza di circostanze eccezionali che giustifichino l'effetto sospensivo della presentazione del ricorso.
12. Bhagat si è limitata a sostenere che le circostanze eccezionali deriverebbero dall'esistenza di procedimenti paralleli, di cui non è parte, e ad affermare che esistono "notevoli dubbi" sulla validità del brevetto in questione, senza fornire alcuna indicazione sulle ragioni di tali dubbi.
13. Bhagat non ha fornito alcuna indicazione sullo stato di avanzamento del procedimento parallelo di invalidità, limitandosi a dire che tale procedimento "dovrebbe giungere a sentenza molto presto".
14. Inoltre, nel procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado, Bhagat ha deciso di non presentare una domanda riconvenzionale di revoca del brevetto in questione. Come giustamente sottolineato dal Tribunale di primo grado, che ha respinto la richiesta di sospensione del procedimento del Tribunale di primo grado sulla base della stessa argomentazione del procedimento di revoca parallelo, Bhagat non è intervenuta nel procedimento di revoca parallelo del brevetto in questione per sostenere la domanda di revoca presentata da terzi (decisione impugnata, pag. 10, § 5.5).
15. La Corte non ritiene quindi che le circostanze del caso in esame siano tali da far prevalere gli interessi di Bhagat su quelli di Oerlikon e sui principi del giusto processo.
16. Facendo riferimento alle disposizioni del R 223.3 RoP, secondo cui la Corte deve decidere sull'istanza senza indugio, e considerando che le circostanze sollevate dal ricorrente sono tali da non costituire ragioni sufficienti per cui la presentazione del ricorso debba avere effetto sospensivo, la presente ordinanza viene emessa senza la necessità di sentire il convenuto.

ORDINE

La richiesta di effetto sospensivo è respinta.

Il presente ordine è emesso il 16 gennaio 2025.

Emmanuel Gougé
Giudice qualificato e giudice relatore