



**TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DIVISIONE LOCALE DI MILANO**

**UPC_CFI_703/2025
- UPC_CFI_1757/2025**

**Ordine
depositato
il 21 luglio 2026**

KEYWORDS esperimento giudiziale, ispezione, nomina Court expert, poteri e doveri. attività delegata, Rules 185 e 186 RoP, ordine di esibizione Rules 170.2 (g) e 201 RoP) case management power.

ATTORE

PRNOTH S.p.A.

rappresentata e difesa dagli avvocati Renato Bocca, Stefano Grassini, Camilla Scalvini e con i mandatarî Mauro Eccetto e Angelo Cicchetti,

CONVENUTO

XELOM s.r.l.

rappresentata e difesa da Niccolò Ferretti, Gherardo Piovesana, Sergio Francini, Emanuela Grazia

BREVETTI OGGETTO DI CAUSA

**EP2507436
EP 1995159**

DECIDING JUDGE

Alima ZANA JUDGE RAPporteur, SENTITO IL PANEL

LINGUA DEL PROCEDIMENTO

Italiano

le vicende processuali

1. Il 24 febbraio 2025 Prinoth s.p.a. (di seguito solo Prinoth) ha depositato avanti alla Sezione Locale di Milano del Tribunale Unificato dei Brevetti un ricorso contro la concorrente Xelom s.r.l. (di seguito solo Xelom) per la concessione di un ordine di ispezione, conservazione e sequestro delle prove *inaudita altera parte* ex art. 60 dell'UPCA e delle Rules 192 ss. RoP a tutela dei propri brevetti EP'436 e EP' 159.
2. In data 18 marzo 2025, il Tribunale ha emesso l'ordine richiesto da Prinoth (n. 11002/2025), nominando quale Court Expert l'ing. Antonio Di Bernardo.
3. L'ordine 192 RoP è stato eseguito: il Court Expert ed i competenti ufficiali giudiziari hanno fatto accesso, in data 2 aprile 2025, alla sede legale e alla sede operativa di Xelom. In esecuzione dell'ordine 192 RoP è stato inoltre sequestrato un esemplare di battipista (numero seriale 127348687). Il mezzo è ora conservato presso il magazzino in Bolzano, via Agostini n. 2 (sede operativa di Xelom).
4. Instaurato il giudizio di merito, Prinoth nello Statement of Claim ha sottolineato che sono rimasti esclusi dal perimetro dell'ordine 192 RoP elementi probatori cruciali quali:
 - i software installati sul battipista di Xelom (punto 3.a.v del Ricorso 192 RoP);
 - la documentazione commerciale come contratti, offerte, ordini di acquisto ecc. (punto 3.a.xii del Ricorso 192 RoP);
 - la misurazione dei pesi sulle ruote del battipista tramite gru e cella di carico (punto 8 del Ricorso 192 RoP);
 - lo schema circuitale elettrico/elettronico di tutto il battipista (cfr. punto 3.a.iii del Ricorso 192 RoP);
 - il modello CAD del veicolo in formato tridimensionale (cfr. punto 3.a.vi del Ricorso 192 RoP), acquisendo unicamente taluni screenshot;
 - il manuale di servizio e manutenzione e protocolli e/o test di validazione (cfr. punto 3.a.vii del Ricorso 192 RoP.).

In particolare, Prinoth ha sostenuto che:

- (i) per quanto riguarda il brevetto EP '436, è provato che lo Xelom Snow Cat risulta in contraffazione letterale quanto meno delle rivendicazioni 1, 3, 4, 8, 9, 11, 12 e 16 del brevetto Europeo di Prinoth EP '436. Tuttavia, in assenza del software o quanto meno della logica di comando (flow chart), Prinoth non è in grado di provare la contraffazione dei claims nn. 2, 7 e 15 di EP'436;
- (ii) Per quanto riguarda il brevetto EP '159, all'attore non è stato consentito eseguire alcuna misurazione con gru e cella di carico e/o un qualsiasi altro strumento per

misurare la distribuzione del peso sulle diverse ruote e/o assali: nessuno dei documenti reperiti o delle informazioni riferite dai tecnici di Xelom è risultato idoneo a fugare i sospetti di interferenza con EP '159.

Nello Statement of Claim, in particolare, Prinoth ha chiesto, ai sensi delle rules 170-190 ROP, ulteriori prove che si chiede di assumere previa adozione di:

(i) un ordine di esibizione dei seguenti documenti (cfr. Rules 170.2 (c) e 190 RoP):

- il/i software installato/i nelle centraline di controllo;
- il/i file eseguibile/i ("firmware"), i file di configurazione e, se disponibili, i codici sorgente o la documentazione tecnica;
- i diagrammi di flusso ("flowchart"), specifiche funzionali, manuali tecnici, o altra documentazione che descriva la logica di funzionamento;
- lo schema circuitale elettrico/elettronico dello Xelom Snow Cat;
- il modello CAD del veicolo in formato tridimensionale;
- il manuale di servizio e manutenzione dello Xelom Snow Cat;
- i protocolli e/o i risultati di test di validazione;
- la documentazione commerciale come contratti, offerte, ordini di acquisto e/o di noleggio e/o di demo e/o di comodato;

(ii) un ordine di ispezione di oggetto fisico (cfr. Rule 170.2 (f) RoP) avente ad oggetto:

- il battipista di Xelom oggetto di sequestro, occorrendo alla presenza del nominando giudice tecnico e/o del consulente tecnico che potrà essere incaricato;

(iii) un ordine di conduzione di esperimenti (Rules 170.2 (g) e 201 RoP) avente ad oggetto:

- la misurazione del peso che grava su ogni singola ruota del battipista di Xelom, occorrendo alla presenza del nominando giudice tecnico e/o del consulente tecnico.

5. Nello Statement of Defence, Xelom ha sottolineato che:

- l'elenco di mezzi di prova richiesti da Prinoth si estende, in parte, anche a quelli che erano già stati negati in sede di ordine *ante causam*, in quanto irrilevanti rispetto al perimetro di tutela dei brevetti azionati e/o ritenute, in sede di operazioni peritali, superflue dal Court Expert e nel contraddittorio con i legali delle parti presenti
- qualora l'ordine di esibizione richiesto da Prinoth, venga in tutto o in parte accolto, Xelom ha chiesto di:

- (i) salvaguardare, ex Rule 262 A RoP, la tutela delle informazioni riservate di Xelom, ivi ricomprese;
- (ii) nominare un Court Expert che diriga ed esegua personalmente le operazioni autorizzate, escludendo che le stesse vengano realizzate da un esponente della società attrice;
- (iii) autorizzare un solo accesso al mezzo, escludendone lo smontaggio e rimontaggio;
- (iv) eseguire le operazioni in tempi estremamente rapidi, al fine di ottenere il dissequestro dello Snow Cat;
- (v) porre a carico dell'attrice ogni spesa relativa alla domanda di ispezione del mezzo e di realizzazione di esperimenti sul medesimo.

6. Nel corso della written procedure, in data 27.11.2025 Xelom ha depositato lo Statement of Defence with Counterclaim for Revocation, contestando la contraffazione e formulando domanda riconvenzionale di nullità dei brevetti azionati ex rules 24, 25 e 26 RoP.
In particolare, Xelom ha sostenuto la nullità di EP '436 e EP '159 formulando numerosi attacchi di novità ed altezza inventiva e, per quanto riguarda EP '159, anche di insufficiente descrizione.
7. Prinoth in data 27.1.2026 ha depositato la Defence to the Counterclaim for Revocation, Reply to the Statement of Defence, Application to Amend the patent, formulando contestualmente, in via subordinata all'accertamento dell'invalidità dei Brevetti azionati, un'*application to Amend the Patent* secondo la rule 30 RoP. articolata in n. 5 *auxiliary requests* (di seguito AR) rispetto ad EP '159 e n. 6 AR rispetto a EP '436.
8. Anche contro ognuna di tali AR, in data 26.3.2026 con la propria Defence to the Application to Amend the Patents, Reply to the Defence to the Counterclaim for Revocation and Rejoinder to the Reply the Statement of Defence ex rule 29 lett. RoP Xelom ha articolato numerosi attacchi di validità, oltre 100.
9. All'esito della written procedure, il Judge Rapporteur, sentito il Panel, nell'esercizio del proprio case management power, ha fissato un'udienza per esaminare, tra l'altro, le istanze istruttorie articolate da Prinoth ed invitare le parti rispettivamente a ridurre gli attacchi di validità quanto a Xelom e le AR quanto a Prinoth.

Motivi dell'ordine

Le richieste istruttorie rispetto all'interferenza di EP159

Ispezione fisica e conduzione di esperimenti

10. La richiesta istruttoria di Prinoth, avente ad oggetto l'ispezione fisica e l'esperimento diretto a misurare il peso che grava su ogni singola ruota del battipista di Xelom sequestrato, appare giustificata.
11. In proposito, le obiezioni di Xelom non sono convincenti. Invero,
 - (i) l'unico documento reperito in proposito nel corso dell'esecuzione dell'ordine di conservazione della prova non sembra pertinente secondo lo Court Expert (cfr. p. 7 doc 32 di parte ricorrente):

A domanda sulla distribuzione dei pesi, il sig. ██████ mostra allo scrivente un documento preparatorio del maggio 2023 (ePowertrac_Torsion_spring_of_Snowcat_v1.1.pdf) relativo ad alcune simulazioni, da cui si rileva la seguente distribuzione di forze sugli assi:

Assale	Forze	Posizione
5	33%	posteriore
4	28%	
3	14%	
2	11%	
1	15%	anteriore

Tali forze sono calcolate in una situazione di (i) pala e fresa montate e leggermente sollevate, (ii) carico del veicolo con una massa di 500 kg sulla piattaforma disposta posteriormente alla cabina, dunque, non in assenza di carico. Inoltre, si verifica visivamente che la distribuzione delle forze non è perfettamente uguale a seconda che si prenda la misura sulla ruota destra o sinistra, ciò in parte a causa di alcuni errori di calcolo. Tali dati, infatti, sono frutto di studi di sviluppo del veicolo e non di misure con celle di carico.

- (ii) il costo della misura e le difficoltà materiali per la sua implementazione non elidono la necessità e la proporzionalità del rimedio per acclarare o negare l'interferenza.
12. Va peraltro rammentato che la prova non è stata rifiutata dal Tribunale nell'ordine concesso *ante causam* perché superflua o non ammissibile, ma perché ritenuta “*particolarmente invasiva e non immediatamente strumentale rispetto allo scopo della misura inaudita altera parte*”.

Sulle modalità di esecuzione dell'ispezione e dell'esperimento giudiziale

13. Xelom richiede che la pesatura sia eseguita da un Court Expert, ricorrendo ai mezzi più idonei individuati da quest'ultimo (non essendo la pesatura tramite gru funzionale), in tempi estremamente rapidi, attraverso le misure più idonee alla tutela delle proprie informazioni riservate, ponendo a carico di Prinoth tutte le spese e i costi connessi.
14. In proposito, Prinoth nulla ha eccepito.
15. Ritiene il Tribunale che sia più opportuno, alla luce delle Rules 170.2 (f) e 170.2 (g) e 201 RoP:
- (i) consentire al Court Expert di procedere secondo le modalità ritenute più opportune, ivi compreso il noleggio dei necessari strumenti (ad esempio di un carro ponte per sollevare il macchinario -ove tale strumento non venga messo a disposizione da Xelom - e di celle di carico per la pesatura) e valutando l'eventuale necessità di procedere allo smontaggio del mezzo al fine di redigere un report completo sul punto al fine di misurare il peso che grava su ogni singola ruota del battipista di Xelom sequestrato;
 - (ii) consentire l'accesso al mezzo nello stretto tempo necessario. Dopo aver sentito le parti e tenuto conto dei tempi necessari per il noleggio della necessaria strumentazione di cui al punto sub (i) nonché della chiusura dello stabilimento di Xelom nel periodo del prossimo mese di agosto, è stato concordato di dare corso alla misura nell'arco temporale compreso tra il 7 ed il 21 settembre 2026: ai fini di una più specifica individuazione del periodo, il Judge Rapporteur ritiene identificare tale periodo nei giorni compresi tra il 7 ed il 18 settembre 2026.
 - (iii) porre i costi -in via anticipata- a favore dei terzi presso i quali la strumentazione tecnica verrà acquisita, -in via anticipata- a carico di Prinoth previa richiesta del Court Expert;
 - (iv) il luogo dell'ispezione e dell'esperimento è la sede di Xelom, in Bolzano, via Agostini n. 2, dove è stato eseguito il sequestro del veicolo;
 - (v) disporre, al fine di tutelare le informazioni riservate di Xelom, che all'ispezione ed all'esperimento giudiziale possano assistere, dal lato Prinoth, le persone fisiche costituenti il club confidenziale già costituito nella fase ante causam a cui si aggiunge l'ingegner GianMarco Ponzellini, come richiesto dalla difesa di Prinoth nel corso dell'udienza e rispetto alla quale la difesa di Xelom nulla ha opposto.
16. All'esito dell'esperimento giudiziale, il veicolo oggetto di sequestro potrà essere dissequestrato, come richiesto da Xelom e come confermato nel corso dell'udienza da Prinoth.

Le richieste istruttorie rispetto all'interferenza dell'EP436

Sulla richiesta di esibizione del software

17. Prinoth ha richiesto l'esibizione del software, ritenuta necessaria giacché contiene la logica di funzionamento con cui il sistema di controllo: (i) calcola il fabbisogno complessivo di portata (ii) determina il comando per la pompa a portata variabile in funzione del fabbisogno; (iii) confronta tale fabbisogno con la portata massima (iv) gestisce, eventualmente, la riduzione delle portate verso gli attuatori/accessori qualora la richiesta complessiva superi la capacità della pompa (cfr. quanto previsto dalla rivendicazione 7 di EP '436).

E ciò nella versione del suo codice sorgente, poiché *“La sola produzione dei file binari del software (“firmware”) non consentirebbe di comprendere in modo intellegibile le modalità operative e le logiche di funzionamento del sistema di controllo, in quanto tali file risultano spesso compilati e/o protetti da crittografia”*.

18. In proposito, Xelom ha sottolineato:

- (i) la sufficienza dei documenti prelevati e la relazione del Court Expert, soprattutto in ragione dell'elevato grado di dettaglio dello schema idraulico sufficiente a ricostruire il funzionamento del mezzo;
- (ii) l'esclusione dell'ordine di conservazione della prova di tali elementi dall'oggetto della misura;
- (iii) l'estraneità di tali elementi rispetto a EP '436. La privativa avversaria riguarderebbe esclusivamente componenti hardware - in particolare la presenza di una pompa a portata variabile e il suo controllo in funzione del flusso richiesto - e non prevede alcun aspetto software o elettronico: pertanto, l'accesso ai programmi del veicolo non sarebbe pertinente al *thema decidendum*.

19. Ritiene al contrario il Tribunale, come correttamente sottolineato da Prinoth, che solo l'esame del software contenga la logica di funzionamento del sistema di controllo del macchinario litigioso rispetto ai profili di cui ha sollecitato la verifica ed indicati al punto n. 17.

Anche il Court Expert nella sua relazione (cfr. Pagina 6 Doc 32) ha precisato che proprio la centralina appare l'elemento che calcola il fabbisogno di portata e controlla la pompa, a conferma del fatto che è il software di tale centralina che ne illustra il funzionamento in dettaglio.

In altre parole, l'esame software consente di accertare -in via diretta- se la centralina calcola il fabbisogno complessivo di portata o se “modula la portata della pompa variabile in funzione della pressione maggiore (e non complessiva)”.

Sulle modalità di esibizione del software

20. Nel corso dell'udienza, alla luce del principio di proporzionalità, il Judge Rapporteur ha chiesto a Xelom la disponibilità all'esibizione spontanea delle specifiche funzionali e/o della documentazione tecnica fornita dal produttore del software, in modalità riservata e limitata alle parti che descrivono la logica di funzionamento del sistema di controllo per rispondere ai profili di cui al punto n. 17.

21. La difesa di Xelom ha confermato, nel corso dell'udienza, di essere in possesso del codice sorgente del software e si è riservata di verificare l'effettiva disponibilità di tale documentazione presso il suo fornitore, dichiarando in tal caso di essere disponibile ad esibirla spontaneamente.

22. Prinoth ha sottolineato la necessità di verificare che tale documentazione o il codice sorgente corrispondano effettivamente al software utilizzato sul gatto di neve sequestrato, poiché è frequente che esistano diverse versioni dello stesso software.

23. Al Tribunale appare quindi opportuno:

- (i) consentire a Xelom di consegnare documentazione tecnica di cui al punto 20 nelle mani del Court Expert, ingegner Di Bernardo in occasione dell'accesso presso la sede di Bolzano, via Agostini n.2, ai fini dell'ispezione e dell'esperimento giudiziale;
- (ii) in ogni caso, disporre che venga eseguita una copia del codice sorgente del software utilizzato sul gatto di neve sequestrato, che Xelom ha dichiarato di avere nella propria disponibilità. E ciò a cura dello stesso Court Expert, ingegner Di Bernardo, contestualmente ed in occasione dell'accesso presso la sede di Bolzano, via Agostini n.2, già stabilito ai fini dell'ispezione e dell'esperimento giudiziale;
- (iii) disporre che il Court Expert ing., Di Bernardo, proceda al deposito della documentazione eventualmente consegnata spontaneamente da Xelom e della copia del codice sorgente presso la Cancelleria della Divisione Locale entro il termine indicato in dispositivo, contestualmente al deposito di una relazione delle operazioni eseguite.
- (iv) al fine dell'esame del materiale di cui al punto sub (iii) ed ai fini della risposta ai quesiti di cui al punto sub (V), viene nominato quale Court Expert informatico l'ingegner Alessandro Borra:
- (v) a quest'ultimo viene conferito l'incarico di rispondere al seguente quesito.

"Dica il Court Expert quale è la logica di funzionamento con cui il sistema di controllo ed in particolare:

 - calcoli il fabbisogno di portata del gruppo idraulico del macchinario;*
 - determini il comando per la pompa a portata variabile in funzione del fabbisogno;*
 - confronti tale fabbisogno con la portata massima;*
 - gestisca la riduzione delle portate verso gli attuatori/accessori qualora la richiesta complessiva superi la capacità della pompa (cfr. quanto previsto dalla rivendicazione 7 di EP '436)"*
- (vi) al fine di tutelare le informazioni riservate di Xelom si dispone che l'esame della documentazione e/ o del codice sorgente di cui al punto (iii) avvenga:
 - a. in una prima fase, solo attraverso l'eventuale documentazione consegnata da Xelom;
 - b. in una seconda fase, ove la prima fase di cui al punto sub. a. non abbia consentito di rispondere al quesito, attraverso l'esame del codice sorgente secondo la seguente scansione temporale:
 - preliminarmente solo da parte del Court Expert e dei CTP di parte, al fine di selezionare la parte del codice sorgente necessaria per rispondere al quesito. A tale fine va assegnato alle parti termine per la nomina di un CTP competente in materia informatica nel termine indicato in dispositivo, mediante deposito di tale nomina presso la Cancelleria del Tribunale,
 - successivamente, anche da parte del club confidenziale dal lato Prinoth, già costituito nella fase ante causam, al quale vanno aggiunti l'ingegner Gianmarco Ponzellini ed il CTP esperto in materia informatico, sopra menzionato e da nominare entro il termine indicato in dispositivo.

Dal lato Xelom potranno partecipare alle operazioni i soggetti indicati al punto 2.6. in dispositivo, in composizione omogenea e simmetrica rispetto al club dal lato Prinoth.
- (vii) assegnare termine al dott. Alessandro Borra per il deposito del proprio report e alle parti per commenti come indicato in dispositivo.

Sulla richiesta di esibizione d'ulteriore documentazione tecnica (per EP'436)

23. Prinoth ha richiesto altresì l'esibizione di ulteriore documentazione tecnica ed in particolare:

- (i) lo schema circuitale elettrico/elettronico dello Xelom Snow CAT;
- (ii) il modello CAD del veicolo in formato tridimensionale;
- (iii) il manuale di servizio e manutenzione dello Xelom Snow CAT;
- (iv) i protocolli e/o i risultati di test di validazione.

24. Sul punto, Xelom ha eccepito che *“la scelta di quale documentazione raccogliere in sede di esecuzione dell'ordine sia avvenuta d'accordo tra le parti, alla presenza del CTU e indica al § 157 tanti documenti già raccolti e ammettere nuove esibizioni documentali, relative a documenti già richiesti in sede di Procedimento Cautelare, sarebbe un'ingiustificata duplicazione della prova”*.

25. Il Tribunale condivide la posizione espressa da Xelom.

Infatti, la relativa istanza appare troppo ampia e generale per essere concessa. E ciò salve diverse valutazioni delle successive fasi.

Sulla richiesta di esibizione della documentazione commerciale

26. Prinoth ha richiesto altresì l'esibizione della documentazione commerciale a carico di Xelom (ad esempio contratti, offerte, ordini di acquisto e/o di noleggio e/o di demo e/o di comodato).

27. In proposito, il Tribunale condivide la posizione della Xelom, giacché le informazioni richieste da Prinoth attengono solo ed esclusivamente alla fase di eventuale quantificazione del danno, eventuale e successiva a quella in corso.

La relativa istanza va dunque rigettata.

I Court experts

28. Ai sensi delle rules 185 e 186 RoP, il Tribunale rammenta che i Court experts qui nominati sono dotati di specifiche competenze, ognuno nel proprio settore, finalizzate a condurre l'esperimento giudiziale quanto all'ing. Antonio Di Bernardo, e dott. Alessandro Borra quanto all'esame del software secondo i tempi e le modalità già specificate. Gli stessi, noti consulenti dell'Ufficio presso il Tribunale Nazionale, offrono altresì garanzie di indipendenza e imparzialità,

Ai medesimi va concesso termine per l'accettazione dell'incarico, secondo quanto previsto dalle RoP.

29. Il Tribunale ha già condiviso con le parti nel corso dell'udienza il nominativo dell'ing. Antonio Di Bernardo mentre rispetto al dott. Alessandro Borra occorre consentire alle stesse di formulare eventuali opposizioni nel termine indicato in dispositivo.

30. Ai Court Experts sono rammentati i doveri di cui alla rule 186 RoP, da intendersi qui integralmente richiamata.

L'Invito dell'Ufficio a ridurre il numero di attacchi di validità e di Auxiliary Requests

31. Il Tribunale richiama:

- il principio di front loaded (si vedano, tra i numerosi altri, UPC_CFI_240/2023, Divisione Locale di Milano, 17/12/2024 UPC_CFI_263/2023 Divisione Centrale di Milano, 5/4/ 2024, Divisione Centrale di Monaco, 25/7/ 2026, CFIC 252/2023, per cui *“the front-loaded character serves the*

principles of fairness and equity by preventing a party (and the Court) from being confronted with and having to react to new evidence and arguments unreasonably late in the proceedings”);

- la rule 30.1.(c) RoP, la cui ultima locuzione prescrive che *“the proposed amendments, if conditional, must be reasonable in number in the circumstances of the case”*;

- la giurisprudenza dell’UPC sulla necessità che gli attacchi di validità siano circoscritti ad un numero ragionevole (cfr. Milan Central Division, 23/10/ 2025 CFI 497/2024) che ha specificato quanto segue: *“An assessment based on a maximum of different documents to challenge the novelty and to argue for non-inventiveness is indeed appropriate. The attacks not identified by the party challenging the patent as (most) promising will not be discussed on the merits because, when the party submits a number of attacks that appear to be unmanageable by the Court in accordance with the principles of proportionality (point 3 of the preamble) and speed (point 7 of the preamble), and the same party is unable to re-module some of the attacks in such a way as to allow the Court to organize its time for the efficient management of the proceedings, it must be assumed that if the (most) promising attacks, after assessment of the Court, do not affect the validity of the claim(s), the others wouldn’t have done so either about 50 invalidity attacks, more than 12 added matter attacks, 3 novelty attacks, 1 insufficiency attack, and 6 different starting points for 30 inventive steps attacks (and about 15 prior art docs) preferable is a number of three attacks per ground and claim”*

EP’ 159

32. Va rammentato che nel caso in esame rispetto ad EP ‘159:

✓ Prinoth ha formulato cinque AR;

✓ Xelom ha formulato:

(i) quanto ai claims come concessi (Main Request):

- rispetto al claim n. 1, n. 20 attacchi, tra cui n. 1 di insufficiente descrizione (comune a tutti i claims), n. 4 di novità e n.15 di attività inventiva;
- contro il claim n. 2, un attacco basato su D2;
- contro il claim n. 3 un attacco basato su D3;

(ii) rispetto alle AR:

- contro la AR n. 1: n. 12 attacchi, tra cui 1 di materia aggiunta, 1 di insufficiente descrizione e n. 10 di altezza inventiva;
- contro la AR2: n. 4 attacchi, tra cui n. 1 di materia aggiunta, n. 1 di insufficienza della descrizione, e n. 2 di altezza inventiva;
- contro la AR3: n. 3 attacchi, tra cui n. 1 di insufficienza della descrizione, e n. 2 di altezza inventiva;
- contro le AR4 ed AR 5: un attacco di insufficiente descrizione.

33. Tenuto conto delle circostanze del caso concreto e delle doglianze sul punto svolte dalle rispettive difese, che qui si intendono integralmente richiamate, rispetto ad EP ‘159, le parti sono rispettivamente invitate dal Tribunale:

a .quanto a Prinoth, a ridurre a n. 3 le AR;

b. quanto a Xelom, a limitare gli attacchi:

- contro la MR, oltre all'insufficiente descrizione, a n. 3 attacchi di novità ed a n. 3 di altezza inventiva, segnalando che la sua scelta potrà tenere in conto di un eventuale problema di ammissibilità dei nuovi attacchi basati su D5/D28 e D29;

-contro le AR da n. 1 a n. 5, oltre alla materia aggiunta ed all'insufficiente descrizione, a n.3 attacchi di novità ed a n. 3 di altezza inventiva, segnalando che la sua scelta potrà tenere conto di un eventuale problema di ammissibilità dei nuovi attacchi basati su D5.

EP'436

34. Rispetto ad EP '436 le AR formulate da Prinoth e gli attacchi di validità di Xelom vengono di seguito succintamente riepilogati.

35.Prinoth ha proposto n. 6 AR, che comprendono modifiche della descrizione e dei claims, astrattamente ammissibili secondo la R30.1(a) *“the proposed amendments of the claims of the patent concerned and/or specification”*.

36.Xelom ha proposto:

a. rispetto alla MR:

- contro il claim 1, n. 20 attacchi (tra cui n. 15 di novità e n. 4 di attività inventiva);
- contro il claim n. 2, n. 12 attacchi (di cui n. 3 attacchi di altezza inventiva);
- contro i claims nn. 3-4, n. 8 attacchi (non ci sono attacchi di altezza inventiva);
- contro il claim n. 5, n. 2 attacchi (non ci sono attacchi di altezza inventiva);
- contro il claim n. 6: n. 6 attacchi (di cui solo uno di altezza inventiva è argomentato);
- contro il claim n. 7, n. 5 attacchi (n. 1 di altezza inventiva è argomentato);
- contro il claim n. 8, n. 9 attacchi (oltre agli attacchi di novità, n. 1 di altezza inventiva);
- contro i claims nn. 9 – 17, di metodo, sono opposti gli stessi attacchi.

b. rispetto alle AR, Xelom oppone:

- contro la AR1: n. 42 attacchi (di cui n. 1 di materia aggiunta, 1 di mancanza di chiarezza, 1 di insufficienza della descrizione, 9 di novità e 30 di altezza inventiva);
- contro la AR2: n. 36 attacchi (di cui n. 1 di materia aggiunta, n. 1 di mancanza di chiarezza, n. 1 di insufficienza della descrizione, n. 5 di novità e n.32 di altezza inventiva);
- contro la AR3: n. 16 attacchi (di cui 1 di insufficiente descrizione, n. 3 di novità e n. 12 di altezza inventiva);
- contro la AR4: n. 13 attacchi (tra cui n. 1 di insufficiente descrizione, e n. 12 di altezza inventiva);

- contro la AR5: n. 11 attacchi (di cui n. 1 di insufficiente descrizione, n. 1 di mancanza di chiarezza, e n. 9 di altezza inventiva);
- contro la AR6: n. 8 attacchi (di cui n. 1 di insufficiente descrizione, n. 1 attacco di 1 di novità e n. 6 di altezza inventiva).

37. Alla luce dei principi indicati al punto n. 31, tenuto conto delle circostanze del caso e delle doglianze sul punto svolte dalle rispettive difese, che qui si intendono integralmente richiamate,

(i) rispetto ad EP' 159:

a. Prinoth s.p.a., a ridurre a n. 3 le Auxiliary Requests;

b. Xelom s.r.l. a limitare gli attacchi di novità ed altezza inventiva:

- contro la Main Requests a n. 3 attacchi di novità ed a tre di altezza inventiva, segnalando che la sua scelta dovrà tenere in conto di un eventuale problema di ammissibilità dei nuovi attacchi basati su D5/D28 e D29;
- contro le Auxiliary Requestst da n. 1 a n. 5 a n. 3 attacchi di novità e n. 3 di altezza inventiva, segnalando che la sua scelta dovrà tenere conto di un eventuale problema di ammissibilità dei nuovi attacchi basati su D5.

(ii) rispetto ad EP' 436:

a. Prinoth s.p.a., a limitare le Auxiliary Requests a n. 4;

b. Xelom s.r.l. a limitare gli attacchi di novità e altezza inventiva:

- contro la Main Requests a n. 4 attacchi di novità ed a b. 4 di altezza inventiva;
 - contro le Auxiliary Requests da n. 1 alla n. 6: a n.4 attacchi di novità ed a 4 di altezza inventiva;
- segnalando che la sua scelta dovrà tenere in conto un eventuale problema di ammissibilità dei nuovi documenti basati sui documenti da D21 a D27 e/o contro caratteristiche già presenti nelle rivendicazioni già concesse.

Le parti hanno convenuto che le memorie in ordine alla riduzione delle AR e degli attacchi di validità sia compiuta successivamente al deposito dei reports da parte dei Court Experts: tale richiesta, formulata da entrambe le parti, appare al Tribunale proporzionata e giustificata, alla luce della necessità di ponderare le rispettive difese alla luce degli esiti probatori e va pertanto accolta.

UPC approach e Problem Solution Approach

38. Al fine di garantire sotto ogni profilo l'effettività del diritto di difesa, il Tribunale invita le parti nelle memorie che saranno concesse ai fini di cui al punto n. 26., ad argomentare sull'altezza inventiva secondo la UPC approcci (cfr. decisioni del 25 novembre 2025, UPC_CoA_528/2024, UPC_CoA_529/2024) in aggiunta al *problem solution approach*, indicando quale test di contraffazione per equivalenti essi utilizzano.

Le richieste del Tribunale

39. Per consentire la completa intellegibilità del materiale probatorio documentale e completarne il quadro, ritiene il Tribunale di invitare:

- (i) ciascuna delle parti al deposito di una versione dattiloscritta del verbale dell'Ufficiale giudiziario nel corso dell'esecuzione della misura concessa ante causam;
- (ii) Prinoth:
 - ad un nuovo deposito dei documenti 6, 26, 28 e 46 a 50, allo stato non leggibili;
 - al deposito del testo di EP '159 come concesso, ove non già depositato;
 - a documentare la prova della convalida nei Contracting Member States, diversi dall'Italia, dei due brevetti;
 - a documentare il trasferimento a proprio favore dei due brevetti nei Contracting Member States diversi dall'Italia
 - che i due brevetti sono in vigore nei Contracting Member States.

ORDINE

- 1.1. Dispone che si dia corso all'ispezione ed ad un esperimento giudiziale avente ad oggetto la misura del peso ed, in particolare, della sua distribuzione sui diversi assi e su ogni singola ruota del veicolo di Xelom sequestrato nella fase ante causam, valutando la necessità di smontare lo stesso per effettuare il test e rispondere al quesito;
- 1.2. nomina a tal fine quale Court Expert il dott. ANTONIO DI BERNARDO, con studio in [REDACTED] n. [REDACTED] tel. [REDACTED] ammonendolo degli obblighi di cui alla rule 186 RoP;
- 1.3. invita il dott. ANTONIO DI BERNARDO a dichiarare entro il 27.7.2026 se intende accettare l'incarico (avvalendosi di un eventuale ausiliario di cui indicare il nominativo sempre entro il 25.7.2026 e sotto la sua responsabilità) ed ad eseguirlo secondo le modalità temporali sotto indicate, salvo specifiche circostanze impeditive da segnalare al Tribunale;
- 1.4. invita a tal fine Xelom s.r.l. a comunicare al Tribunale entro il 31 luglio 2026 se abbia a disposizione i mezzi per sollevare il veicolo oggetto di sequestro al fine di procedere all'esperimento giudiziale;
- 1.5. dispone che l'ispezione e l'esperimento giudiziale si svolgano entro l'arco temporale compreso tra il 7 ed il 18.9 2026, previa consultazione da parte del Court Expert con le parti ai fini del necessario coordinamento, presso la sede di Xelom s.r.l., in Bolzano, via Agostini n.2;
- 1.6. dispone che il Court Expert, previa consultazione con le parti, reperisca in via autonoma -anche mediante noleggio press i terzi- i necessari strumenti per procedere all'esperimento, ad esempio celle di carico e mezzi di sollevamento del veicolo oggetto di sequestro (ove, rispetto ai mezzi di sollevamento, Xelom s.r.l. non comunichi, secondo quanto previsto al punto 1.4, di averne la disponibilità);
- 1.7. autorizza la presenza nel corso dell'esperimento giudiziale delle seguenti persone fisiche:
 - (a) i rappresentanti del Prinoth S.p.A. abilitati alla rappresentanza davanti al Tribunale Unificato dei Brevetti ai sensi dell'Art. 48.1 e Art. 48.2 UPCA e specificamente indicati nel presente procedimento, ossia gli Avv.ti Bocca, Grassani e Scavini e gli Ing. Eccetto e Cicchetti;
 - (b) altri professionisti o collaboratori degli Studi Legali BonelliErede, Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, e dello Studio Torta che assistono i rappresentanti autorizzati di Prinoth S.p.A.. nel presente procedimento, previa comunicazione dei relativi nominativi da parte del ricorrente;
 - (c) l'ing. Alberto Paoletti;

(d) l'ing. Gianmarco Ponzellini;

1.8. dispone che il Court Expert depositi il proprio report entro il 25.9.2026;

1.9. dispone che l'accesso alla relazione scritta del perito e ai suoi allegati sia consentito alle parti in data 29.9.2026 ore 11, presso la sede della Sub Registry della Divisione Locale di Milano, con l'assistenza di un cancelliere;

1.10. assegna alle parti termine per depositare eventuali osservazioni fino al 31.10.2026;

1.11. pone interamente i costi del noleggio dell'apparecchiatura necessaria per svolgere l'esperimento giudiziale carico di Prinoth spa, tenuta al relativo anticipo previa comunicazione del Court Expert, direttamente a favore del soggetto locatore degli strumenti necessari per dare corso all'esperimento giudiziario;

1.12. dà atto che il veicolo oggetto di sequestro all'esito dell'ispezione e della pesatura potrà essere dissequestrato e rimesso nella disponibilità di Xelom s.r.l.;

2.1. invita a Xelom s.r.l. a depositare, nel corso dell'accesso ai fini dell'ispezione e dell'esperimento di cui al punto sub 1, le specifiche funzionali del software installato nelle centraline di controllo e la documentazione tecnica fornita dal produttore del software (se disponibile) relative ai fabbisogni di portata nelle mani del Court Expert ingegner ANTONIO DI BERNARDO;

2.2. dispone che il Court Expert, ingegner ANTONIO DI BERNARDO, nel corso dell'accesso ai fini dell'ispezione e dell'esperimento di cui al punto sub 1, eventualmente con il supporto di un suo ausiliario, acquisisca il codice sorgente del software installato nella centralina di controllo del macchinario oggetto di sequestro e relativo ai fabbisogni di portata e provveda al relativo deposito in Cancelleria unitamente alle eventuali specifiche funzionali e documentazione tecnica del software consegnate da Xelom s.r.l. ai sensi del punto 2.1.

2.3. nomina quale Court Expert il dott. ALESSANDRO BORRA, con studio in [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] per l'esame delle specifiche funzionali e documentazione tecnica del software e/o del relativo codice sorgente, di cui ai punti sub. 2.1. e 2.2., ammonendolo degli obblighi di cui alla rule 186 RoP;

2.4. invita il dott. ALESSANDRO BORRA a dichiarare entro il 27.7.2026 se intende accettare l'incarico ed ad eseguirlo secondo le modalità temporali sottoindicate (salva la necessità di proroga come meglio indicato al punto 2.8.) entro il 31.7.2026 ad esprimere eventuali opposizioni rispetto alla sua nomina;

2.5. autorizza ciascuna delle parti a nominare un proprio CTP con competenze informatiche con comunicazione alla Cancelleria entro il 7.9.2026;

2.6. dispone che il dott. ALESSANDRO BORRA, previo accesso al fascicolo d'ufficio, risponda al quesito sottoposto dal Tribunale seguendo le seguenti scansioni:

- (i) in una prima fase, acquisisca la documentazione eventualmente esibita da Xelom s.r.l. di cui al punto 2.1. depositata presso la Cancelleria del Tribunale a partire dal giorno 26.9.2026 lo mantenga secretato.

In tale fase il Court Expert nominato e i CTP di parte procederanno ad esaminare la sola documentazione ove esibite da Xelom s.r.l. secondo il punto 2.1. e verificheranno la possibilità di rispondere ai quesiti sottoindicati al punto 2.7.;

- (ii) in caso positivo, la copia del codice sorgente verrà restituita a Xelom s.r.l. senza procedere al suo esame previo ordine del Tribunale;
- (iii) in una seconda fase e solo in caso di impossibilità di rispondere in modo esaustivo al quesito secondo le modalità di cui al punto (i), il Court Expert ed i CTP di parte- previa sua acquisizione presso la Cancelleria del Tribunale- procedano ad esaminare il codice sorgente selezionando la sola frazione relativa al fabbisogno di portata necessaria per rispondere al quesito di cui al punto 2.7;
- (iv) in una terza fase, il Court Expert metta a disposizione solo tale frazione del codice sorgente:
 - dal lato Prinoth s.p.a. al club confidenziale così come indicato al punto 1.7. oltre ad un CTP nominato ai sensi del punto 2.5.
 - dal lato Xelom s.r.l.:
 - ai suoi rappresentanti abilitati alla rappresentanza davanti al Tribunale Unificato dei Brevetti ai sensi dell'Art. 48.1 e Art. 48.2 UPCA e specificamente indicati nel presente procedimento;
 - agli altri professionisti o collaboratori degli Studi Legali e dei mandatarî che assistono i rappresentanti autorizzati di Xelom nel presente procedimento, previa comunicazione dei relativi nominativi da parte di Xelom al Tribunale;
 - a due CTP di parte competenti in materia meccanica e/o elettronica;
 - ad un CTP di parte competente in materia informatica,

CTP da indicare entro il 7.9.2026 con comunicazione alla Cancelleria del Tribunale;

2.7. dispone che il Court Expert dott. ALESSANDRO BORRA, eventualmente con l'ausilio del Court Expert ing. ANTONIO DI BERNARDO, ove necessario risponda al seguente quesito: Dica il quale Court Expert quale è la logica di funzionamento con cui il sistema di controllo ed in particolare:

- (i) *calcoli il fabbisogno di portata del gruppo idraulico del macchinario;*
- (ii) *determini il comando per la pompa a portata variabile in funzione del fabbisogno;*
- (iii) *confronti tale fabbisogno con la portata massima;*
- (iv) *gestisca la riduzione delle portate verso gli attuatori/accessori qualora la richiesta complessiva superi la capacità della pompa;*

2.8. Dispone che il Court Expert depositi il proprio report entro il 20.10.2026 (salvo necessità di proroga, ritenute strettamente indispensabili, di cui chiedere l'autorizzazione al Tribunale);

2.9. Assegna alle parti termine fino al 31.10.2026 per il deposito di eventuali osservazioni.L

3.1.le parti sono invitate dal Collegio:

- (i) rispetto ad EP' 159:
 - a. Prinoth s.p.a., a ridurre a n. 3 le Auxiliary Requests;
 - b. Xelom s.r.l. a limitare gli attacchi di novità ed altezza inventiva:
 - contro la Main Requests a n. 3 attacchi di novità ed a tre di altezza inventiva, segnalando che la sua scelta dovrà tenere in conto di un eventuale problema di ammissibilità dei nuovi attacchi basati su D5/D28 e D29;
 - contro le Auxiliary Requetst da n. 1 a n. 5 a n. 3 attacchi di novità e n. 3 di altezza inventiva, segnalando che la sua scelta dovrà tenere conto di un eventuale problema di ammissibilità dei nuovi attacchi basati su D5.

- (ii) rispetto ad EP' 436:
 - a. Prinoth s.p.a., a limitare le Auxiliary Requests a n. 4;
 - b. Xelom s.r.l. a limitare gli attacchi di novità e altezza inventiva:
 - contro la Main Requests a n. 4 attacchi di novità ed a b. 4 di altezza inventiva;
 - contro le Auxiliary Requests da n. 1 alla n. 6: a n.4 attacchi di novità ed a 4 di altezza inventiva;segnalando che la sua scelta dovrà tenere in conto un eventuale problema di ammissibilità dei nuovi documenti basati sui documenti da D21 a D27 e/o contro caratteristiche già presenti nelle rivendicazioni già concesse.

3.2. Al fine di cui al punto 3.1. assegna termine per il deposito di memorie:

- (i) fino al 31.10.2026 a Prinoth s.p.a. per ridurre le Auxiliary Requests, anche mediante rinvio semplice ai paragrafi relativi delle memorie precedentemente depositate;
- (ii) fino al 31.10.2026 a Xelom s.r.l. per ridurre attacchi validità, anche mediante semplice rinvio ai paragrafi relativi delle memorie precedentemente depositate;
- (iii) fino al 16.11.2026 a Prinoth s.p.a. per replica;
- (iv) fino al 16.11.2026 a Xelom s.r.l. per controreplica;

3.3. nelle memorie di cui al punto 3.2, invita le parti ad argomentare l'altezza inventiva secondo l' *UPC approach* (in aggiunta al *problem solution approach* utilizzata dalle parti) indicando quale test di contraffazione per equivalenti le medesime utilizzano;

4. dispone che le parti forniscano una versione dattiloscritta del verbale dell'Ufficiale Giudiziario redatto in esecuzione dell'ordine di conservazione della prova concessa *ante causam* entro il 31.10.2026;

5. invita:

(i) Prinoth s.p.a. entro il 31.10.2026;

- (i) a depositare il testo di EP '159 come concesso, ove non già depositato;
- (ii) a documentare la prova della convalida nei Contracting Member States, diversi dall'Italia, dei due brevetti;
- (iii) a documentare il trasferimento a favore di Prinoth di entrambi i brevetti nei Contracting Member States diversi dall'Italia;
- (v) a documentare che i due brevetti siano in vigore nei Contracting Member States;
- (vi) a ridepositare i documenti 6, 26, 28 46 e 50, apparentemente non leggibili;

(ii) Xelom s.r.l. a depositare eventuali osservazioni entro 16.11.2026;

6. rigetta tutte le ulteriori istanze istruttorie di Prinoth s.p.a. per i motivi indicati in narrativa;

7. fissa per la Interim Conference da celebrare in videoconferenza attraverso un link che verrà fornito dalla Cancelleria del Tribunale, il giorno 25.11. 2026, ore 10.30;

8. fissa per la Oral Hearing in presenza l'udienza del 26.1.2027, ore 10.30, in presenza presso Divisione Locale di Milano del Tribunale Unificato dei Brevetti;

9. incarica la Cancelleria dei relativi adempimenti, in particolare alla comunicazione del presente provvedimento ai Court Experts nominati, ing, ANTONIO DI BERNARDO e dott. ALESSANDRO BORRA.

Così deciso in Milano, il 21 luglio 2026

Il Judge rapporteur

Alima Zana

ALIMA
ZANA

Firmato digitalmente
da ALIMA ZANA
Data: 2026.07.21
15:20:27 +02'00'