

n. 34398/2025 r.g.a.c.



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XIV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA - A

Il Giudice in persona del dott. Edmondo Tota, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14 aprile 2026 nel procedimento cautelare *ante causam* promosso con ricorso depositato in data 22 settembre 2025 da:

PRESSES ET CISAILLES LEFORT S.A. (anche solo "Lefort"),
C.F./P.IVA BE0406965973, con sede legale in Gosselies (Belgio), rue
Tahon 1A at B – 6041, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco
Celluprica, Fabio Fischetti e Fabia De Bono;

-ricorrente-

nei confronti di:

C&G s.r.l. (P.I.: 03124220124), con sede in Daverio (VA), via Cesare
Battisti n. 77, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Giulio Enrico Sironi,
Stefania Bergia e Anna Colmano;

-resistente-

PREMESSO

-che la ricorrente Presses et Cisailles Lefort S.A. (di seguito "Lefort"), invocando la titolarità del brevetto europeo n. EP 4 112 289 B1 (anche solo "EP'289") e del modello di utilità italiano n. 202025000000264, entrambi rivendicanti una macchina pressa cesoia per rottami ferrosi, ha instaurato il presente procedimento cautelare *ante causam* al fine di ottenere, in via d'urgenza, la cessazione delle condotte di contraffazione realizzate dalla resistente C&G attraverso la produzione e commercializzazione delle presse cesoie denominate "CAT" e "CATJ";

-che con il ricorso Lefort ha in particolare domandato: **1)** di accertare che la produzione, l'offerta in vendita e la commercializzazione da parte della resistente delle presse cesoie "CAT" e "CATJ", individuate con i codici prodotto CAT8/CATJ8, CAT10/CATJ10, CAT11/CATJ11, CAT12/CATJ12, nel parere tecnico di cui al doc. 1, o di qualsiasi altra macchine con diverso nome ma con le medesime caratteristiche, costituisce contraffazione del brevetto europeo EP 4 112 289 B1 e del brevetto per modello di utilità italiano n. 202025000000264, di titolarità della ricorrente;



2) di inibire conseguentemente alla resistente la produzione, l'utilizzo, l'offerta in vendita, la distribuzione, l'esportazione, la detenzione, la promozione, la pubblicità e comunque l'uso in qualsiasi forma delle presse cesoie "CAT" e "CATJ", individuate con i codici prodotto CAT8/CATJ8, CAT10/CATJ10, CAT11/CATJ11, CAT12/CATJ12; 3) di fissare una penale di euro 50.000 per ogni violazione della emananda ordinanza, nonché una penale di euro 5.000 per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione, ex art. 614-bis c.p.c.; 4) di ordinare la pubblicazione del dispositivo della emananda ordinanza, ai sensi dell'art. 126 c.p.i., per 30 giorni, in posizione apicale e ben visibile, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, in caratteri doppi del normale, sul sito internet delle resistenti e sul quotidiano nazionale "Il Corriere della sera", a cura della parte ricorrente ed a spese delle resistenti, anticipate prima della pubblicazione medesima dietro presentazione di preventivo;

-che con decreto del 24 settembre 2025 è stata fissata l'udienza del 12 novembre 2025 per la discussione con termine alla parte resistente per costituirsi sino al 7 novembre 2025;

-che in data 7 novembre 2025 si è costituita la convenuta chiedendo il rigetto del ricorso per il difetto dei presupposti del *fumus* e del *periculum*;

-che all'udienza del 12 novembre 2025, ritenuta l'opportunità di disporre ai sensi dell'art. 132, comma 5, c.p.i. una consulenza tecnica d'ufficio per assumere sommarie informazioni in ordine alla validità dei titoli di privativa azionati con il ricorso e alla contraffazione, le parti sono state invitate ad individuare di comune accordo il nome di un esperto, poi indicato nella persona dell'Ing. Andrea Mittler, già nominato come CTU nel procedimento n. R.G. 24676/2023 pendente tra le stesse parti;

-che all'udienza del 10 dicembre 2025 il CTU così individuato ha prestato giuramento e gli è stato conferito l'incarico con il seguente quesito: «Dica il CTU, esaminati gli atti nonché i documenti prodotti dalle parti, compiuti gli opportuni accertamenti in merito alle loro rispettive contestazioni di contraffazione e nullità: -se la porzione italiana del brevetto europeo n. EP 4 112 289 B1 e il brevetto italiano per modello di utilità n. 202025000000264 presentino i requisiti di validità contestati dalla Resistente; -se le presse-cesoie di C&G s.r.l. contestate nel ricorso cautelare denominate "CAT" o comunque denominate rientrino nell'ambito di tutela dei suddetti titoli brevettuali, come ritenuto dalla Ricorrente»;

-che il CTU ha depositato la propria relazione il 31 marzo 2026,

-che all'udienza del 14 aprile 2026 le parti hanno concluso come in atti;

CONSIDERATO

-che con il ricorso Lefort ha riferito in punto di fatto:



- di operare da oltre 70 anni nel settore della produzione di presse, cesoie e mulini per l'industria del riciclaggio dei rottami metallici;
- che tra le parti pende davanti a questo Tribunale un procedimento ordinario per contraffazione di un altro brevetto europeo della ricorrente (EP'333) iscritto con R.G. 24676/2023, anticipato da un procedimento cautelare per descrizione (R.G. 14980/2023);
- che il brevetto europeo n. EP 4 112 289 B1 (Allegato A1), riguardante una "Pressa-cesoia semovente", è stato depositato in data 19/08/2022 come domanda divisionale della domanda di brevetto europeo n. EP 17703917.9 / EP 3 405 333 (Allegato A2), depositata il 09/01/2017 a nome di Presses et Cisailles Lefort come domanda internazionale PCT n. PCT/BE2017/000008 pubblicata il 27/07/2017 con n. WO 2017/124157A1 (Allegato A3);
- che la domanda di brevetto europeo EP'289 è stata pubblicata il 4/01/2023 e che in data 27/09/2024 è stata presentata la traduzione in italiano delle rivendicazioni come pubblicate con traduzione n. 512024000000038, nonché presentata l'istanza integrativa n. 822024000158296 con una traduzione in italiano del set di rivendicazione sotto esame (Allegato A1bis);
- che, ai sensi dell'art. 54 c.p.i. in combinazione con l'art. 67, paragrafo 1, della Convenzione sul Brevetto Europeo gli effetti della domanda di brevetto europeo EP'289 per la designazione dell'Italia decorrono dal 27/09/2024;
- che il brevetto è stato concesso il 28 maggio 2025 e in data 24 giugno 2025 è stata fornita all'UIBM la relativa traduzione in italiano n. 502025000023920 (Allegati A4 e A5);
- che lo scopo dell'invenzione descritta in EP'289 consiste nel fornire una pressa-cesoia più efficace rispetto a quelle note allo stato dell'arte, superando i problemi evidenziati dell'arte nota, dotando la macchina pressa cesoia di una mobilità autonoma telecomandata;
- che il brevetto EP'289 comprende 15 rivendicazioni, in cui le rivendicazioni 1 - 5 riguardano una pressa-cesoia, le rivendicazioni 6 - 12 riguardano un assieme comprendente la pressa-cesoia ed un dispositivo di caricamento, e le rivendicazioni 13 - 15 riguardano un metodo di lavoro per il trattamento di rottami ferrosi (doc. 1, parere tecnico);
- che brevetto italiano per modello di utilità n. 202025000000264 (nel seguito "MU'264" - Allegato A6), riguardante una "Pressa-cesoia semovente", è stato depositato in data 21/01/2025 come trasformazione ai sensi dell'art. 58 CPI della domanda di brevetto europeo n.



24202319.0 depositata il 24/09/2024 (Allegato A8), ritirata in data 25/09/2024 (allegato A9) e mai pubblicata;

- che il modello di utilità MU'264 è stato concesso il 28/02/2025 (Allegato A6bis);
- che il modello di utilità MU'264 comprende 10 rivendicazioni e riguarda anch'esso una pressa-cesoia per il trattamento di rottami ferrosi che si pone come obiettivo il medesimo del brevetto EP'289, ossia quello di superare i problemi evidenziati dell'arte nota, dotando la macchina pressa cesoia di una mobilità autonoma telecomandata;

-che con il ricorso Lefort ha riferito altresì sotto il profilo del *fumus boni iuris*:

- che la convenuta commercializza le presse cesoie denominate “CAT” e “CATJ”, ossia macchine per il trattamento di rottami dotate di mezzi cingolati che si differenziano tra loro unicamente per il fatto che le macchine “CATJ” sono ulteriormente dotate di quattro cilindri stabilizzatori atti a garantire l'allineamento al suolo quando la macchina è in posizione statica;
- che tali macchine sono identificate con i codici prodotto: CAT8/CATJ8, CAT10/CATJ10, CAT11/CATJ11, CAT12/CATJ12 in base alle tonnellate della forza di taglio di ciascun modello di macchina (da 800 a 1200 ton);
- che entrambe le categorie di macchine sono ulteriormente dotate di un comando a distanza comprendente due trasmettitori, uno per azionare la cesoia, e l'altro per movimentare i mezzi cingolati per la movimentazione della macchina;
- che, sulla base delle informazioni acquisite e in ragione degli esiti del parere tecnico di cui al doc. 1, le macchine “CAT” e “CATJ” di C&G interferiscono con i titoli brevettuali della ricorrente in quanto riproducono tutte le caratteristiche tecniche della rivendicazione 1 del brevetto europeo EP'289 nonché delle rivendicazioni dipendenti 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12 e 13;
- che le macchine della resistente sono in contraffazione anche del brevetto per modello di utilità MU'264 per quanto riguarda le rivendicazioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10;
- che sussiste anche il *periculum in mora* giacché la contraffazione è in atto e ripetuta nonché realizzata anche attraverso internet e i social media;

CONSIDERATO

-che, costituitasi in giudizio, la resistente C&G ha contestato la sussistenza del *fumus* e del *periculum*, deducendo:



- che sotto il profilo del *periculum*, difetterebbero la sussistenza delle ragioni di urgenza che dovrebbero essere alla base di un provvedimento cautelare sia perché Lefort avrebbe potuto ottenere e azionare tanto EP '289, quanto MU '264, addirittura anni prima, all'incirca nello stesso periodo in cui ha azionato l'altro brevetto (EP '333) per il quale pende il giudizio di merito per contraffazione iscritto con R.G. 24676/2023; sia perché le presso-cesoie indicate da Lefort, non sono prodotti nuovi appena lanciati sul mercato ma fanno parte di una linea da tempo pubblicizzata sul sito internet della resistente in relazione ai quali Lefort dice apertamente di aver acquisito documentazione anche nel corso del procedimento cautelare per descrizione del 2023 che ha visto coinvolte le medesime parti;
- che il decorso di un apprezzabile lasso di tempo è sintomo dell'assenza di un danno che possa ritenersi intrinsecamente irreparabile e dunque della insussistenza del requisito del *periculum in mora*;
- che quanto al *fumus boni iuris*, i brevetti EP '289 e di MU '264, sarebbero nulli in base alla disciplina della CBE per estensione della materia, per insufficienza della descrizione nonché per carenza di novità ed attività inventiva;

CONSIDERATO

-che il CTU incaricato di esaminare la validità del brevetto e l'eventuale interferenza delle macchine di cui la ricorrente ha contestato la contraffazione ha concluso che:

- il brevetto europeo **EP-4112289B1** (EP'289) è **valido**;
- il brevetto italiano per **modello di utilità n. 202025000000264** (MU'264) è **valido**;
- le **presse-cesoie** contestate nel ricorso cautelare **interferiscono** con l'ambito di protezione di **EP'289** e di **IT'264**;

-che all'udienza successiva al deposito della relazione del CTU non sono state sollevate dalle parti specifiche contestazioni o richieste di chiarimenti in ordine alle motivazioni e alle conclusioni del consulente tecnico;

-che alla stregua delle conclusioni formulate dal consulente tecnico d'ufficio sulla base di una valutazione esaustiva ed immune da vizi logici del materiale istruttorio, compiuta all'esito di un ampio contraddittorio tecnico con i consulenti di parte, che questo Giudice ritiene di condividere, risulta dunque integrato il presupposto del *fumus boni iuris*, e quindi la contraffazione dei titoli brevettuali azionati dalla ricorrente ad opera delle macchine commercializzate dalla resistente, identificate nel ricorso con i



nomi “CAT” e “CATJ” e con i codici prodotto CAT8/CATJ8, CAT10/CATJ10, CAT11/CATJ11, CAT12/CATJ12;

OSSERVATO

-che, quanto all’azione inibitoria esercitata dalla ricorrente, in base al considerando 22 della Direttiva 2004/48/CE gli Stati membri dell’Unione Europea devono definire misure provvisorie che consentano *“la cessazione immediata della violazione, senza la necessità di attendere la decisione nel merito, nel rispetto dei diritti della difesa, assicurando la proporzionalità delle misure provvisorie in funzione delle specificità di ciascuna situazione e avendo adottato tutte le garanzie necessarie a coprire le spese o i danni causati alla parte convenuta in caso di domande infondate [...]”*;

- che lo stesso considerando 22 aggiunge che tali misure provvisorie *“appaiono particolarmente giustificate nei casi in cui è debitamente accertato che un ritardo potrebbe arrecare un danno irreparabile al titolare del diritto”*, dal che si può trarre con ragionamento *a contrario* che le misure in questione non sono ammissibili *soltanto* in presenza di un pericolo di danno irreparabile ma sono in particolar modo opportune là dove sia presente un rischio di irreparabilità, potendo però essere adottate anche quando un tale pericolo non si prospetti affatto;

-che l’interpretazione qui privilegiata è altresì confortata dall’art. 9, par. 1, lett. a) della direttiva 2004/48/CE in base al quale gli Stati membri *“assicurano che le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta dell’attore: a) emettere nei confronti del presunto autore della violazione un’ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale, o a vietare, a titolo provvisorio e, imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, ove sia previsto dalla legislazione nazionale, il proseguimento di asserite violazioni di tale diritto o a subordinare l’azione alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare ...”* [nella versione inglese della direttiva: *“or to make such continuation subject to the lodging of guarantees intended to ensure the compensation of the rightholder”*] ...”;

-che ai sensi dell’art. 9, par. 3, della direttiva 2004/48/CE, inoltre, l’autorità giudiziaria, con riguardo alla misura di cui al paragrafo 1, deve avere il potere di richiedere al ricorrente *“qualsiasi elemento di prova ragionevolmente accessibile al fine di accertare con un sufficiente grado di certezza che il medesimo è il titolare del diritto e che una violazione di tale diritto è in atto o imminente”*, non essendo invece richiesta la prova di un pericolo di danno irreparabile [nella versione inglese della direttiva: *“The judicial authorities shall, in respect of the measures referred to in paragraphs 1 and 2, have the authority to require the applicant to provide any reasonably available evidence in order to satisfy themselves with a*



sufficient degree of certainty that the applicant is the rightholder and that the applicant's right is being infringed, or that such infringement is imminent”];
-che, ulteriormente, ai sensi dell’art. 9, par. 4, della citata direttiva gli Stati membri “assicurano che le misure di cui ai paragrafi 1 [...] possano, ove opportuno, essere adottate inaudita altera parte, in particolare quando un ritardo potrebbe arrecare un danno irreparabile al titolare del diritto”;
-che il requisito della irreparabilità del danno non può pertanto configurarsi (pena la violazione dell’art. 9 della direttiva 2004/48/CE) quale presupposto indefettibile per la concessione delle misure cautelari a tutela dei diritti di proprietà industriale, atteso che l’irreparabilità può semmai giustificare la concessione di provvedimenti urgenti *inaudita altera parte* ma l’assenza di quel presupposto non può fondare di per sé il rifiuto della misura;

CONSIDERATO

-che presupposto dell’inibitoria cautelare disciplinata dall’art. 131 c.p.i. – il quale traspone nell’ordinamento nazionale l’art. 9 della direttiva 2004/48/CE – è dunque, l’esistenza di un “sufficiente grado di certezza” in ordine al fatto che il ricorrente è “titolare del diritto” di proprietà industriale di cui invoca la tutela e che “una violazione di tale diritto è imminente o in atto” (“a sufficient degree of certainty that the applicant is the rightholder and that the applicant's right is being infringed, or that such infringement is imminent”);
-che mentre l’art. 700 c.p.c. è subordinato al presupposto del danno irreparabile per compensare l’atipicità della fattispecie; là dove la fattispecie è ben definita, come nel caso della contraffazione brevettuale, i presupposti della tutela sono quelli espressamente indicati nella norma tipica (nel caso dell’art. 131 c.p.i.) ed è dunque sufficiente che la violazione sia in atto o sia imminente;
-che nel caso in esame la violazione dei diritti della società ricorrente, realizzata attraverso la vendita sul mercato delle macchine “CAT” e “CATJ” è tutt’ora pacificamente in atto e tanto basta a ritenere integrato il presupposto del *periculum*;

RITENUTO

-che il ricorso meriti, pertanto, accoglimento in presenza dei requisiti dell’art. 131 c.p.i.;

CONSIDERATO

-che occorre pertanto inibire alla società resistente la produzione, l’offerta in vendita e la commercializzazione delle presse cesoie “CAT” e “CATJ”, individuate con i codici prodotto CAT8/CATJ8, CAT10/CATJ10, CAT11/CATJ11, CAT12/CATJ12, in quanto costituiscono contraffazione del brevetto europeo EP 4 112 289 B1 e del brevetto per modello di utilità italiano n. 202025000000264, di titolarità della ricorrente;
-che al fine di assicurare la capacità dissuasiva dell’ordine di cessazione della contraffazione è opportuno, ai sensi dell’art. 131, comma 2, c.p.i.



fissare una penale ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. che, in difetto di allegazioni specifiche della ricorrente circa il prezzo di mercato dei prodotti in contraffazione, può essere determinata in euro 30.000 per ogni prodotto in contraffazione immesso in commercio dopo la notificazione dell'inibitoria;

-che, ad una valutazione sommaria degli atti e sulla base dei fatti riferiti dalla società ricorrente, non sussistono gli estremi di gravità che suggeriscono di ordinare la pubblicazione dell'ordinanza cautelare, ai sensi dell'art. 126 c.p.i.;

P.Q.M.

Visto l'art. 131 c.p.i. accoglie il ricorso promosso da Presses et Cisailles Lefort S.A. nei confronti di C&G s.r.l. e per l'effetto:

1) vieta a C&G s.r.l. la produzione, l'offerta in vendita, la promozione, la pubblicità e la commercializzazione delle presse cesoie "CAT" e "CATJ", individuate con i codici prodotto CAT8/CATJ8, CAT10/CATJ10, CAT11/CATJ11, CAT12/CATJ12;

2) fissa una penale di euro 30.000 per ogni violazione della presente ordinanza a partire dal giorno successivo alla sua notificazione;

3) condanna la resistente C&G s.r.l. a pagare le spese del procedimento cautelare a favore della ricorrente Presses et Cisailles Lefort S.A. che liquida in euro 8.000,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, e oltre i compensi del CTU che liquida a favore dell'Ing. Andrea Mittler in euro 12.000, oltre accessori di legge, come richiesto, tenuto conto della complessità del lavoro svolto e dell'urgenza della fase cautelare.

Si comunichi alle parti e al CTU.

Milano, 19 aprile 2026

Il Giudice designato

dott. Edmondo Tota