

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale – Proprietà
Intellettuale e Concorrenza

Ciclo XXI

Costituzione di garanzie aventi ad oggetto diritti di
proprietà intellettuale

Coordinatore:
Chiar.mo Prof. Pietro Vagliasindi

Tutor:
Chiar.mo Prof. Fabio Ghiretti

Dottorando: Michela Maggi

Il presente scritto è stato inviato - in via riservata - alla commissione dei Docenti, su specifica richiesta, in data 31 ottobre 2009 in versione preliminare e in data 31 dicembre 2009 in versione definitiva.

INDICE

1. Finalità a limiti della presente trattazione	p. 5
2. Considerazioni preliminari dell'autore	p. 8
3. Problematiche legate alla natura dei diritti di proprietà intellettuale come oggetto di garanzia	p. 15
4. Brevi cenni sulla struttura a sulla funzione del pegno	p. 24
5. Considerazioni sulla possibilità di sottoporre a pegno i diritti di proprietà intellettuale	p. 30
a) Diritti di proprietà industriale	p. 33
b) Diritti di autore	p. 45
6. Le disposizioni comuni ai negozi costitutivi del pegno	p. 51
7. La trascrizione di negozi costitutivi di garanzia di diritti di proprietà industriale nazionali	p. 58
a) Note sulla pubblicità legale dei marchi nazionali	p. 64
b) Note sulla pubblicità legale dei marchi comunitari	p. 65
c) Note sulla pubblicità legale dei marchi internazionali	p. 69
d) Note sulla pubblicità legale dei brevetti nazionali	p. 72
e) Note sulla pubblicità legale dei Brevetti europei	p. 73

f) Note sulla pubblicità legale dei brevetti
secondo la procedura del Patent Law Treaty

p. 77

8. La trascrizione dei negozi costitutivi di
garanzia di diritti di autore

p. 79

APPENDICE

p. 82

1. Finalità e limiti della presente trattazione

La presente trattazione si propone di indagare, nell'ambito di un quadro legislativo e giurisprudenziale piuttosto scarno, quali sono le figure tipiche e le principali modalità costitutive delle garanzie reali (ed in particolare del pegno) aventi ad oggetto diritti di proprietà intellettuale, e ciò sia riguardo ai diritti di proprietà industriale titolati e non titolati, sia riguardo ai diritti di autore.

Non sono invece oggetto del presente studio le tecniche contrattuali di redazione delle garanzie reali (che nella prassi sono particolarmente avanzate ed elaborate), né le figure, tipiche o atipiche, diverse dal pegno ed aventi finalità di garanzia, che potrebbero in ipotesi essere attuate. Dopo alcune considerazioni preliminari che evidenziano la scarsità delle fonti esistenti a fronte di un aumento di queste garanzie registrato dalla prassi, la trattazione illustra alcune problematiche legate alla natura dei diritti di proprietà intellettuale come oggetto di garanzia.

L'indagine prosegue poi con alcuni brevissimi cenni sulla funzione e struttura del pegno in generale e sulla possibilità, talvolta espressamente ammessa dal legislatore, talaltra desumibile dalla natura dei diritti di proprietà intellettuale, di sottoporre a pegno questi diritti.

Si passa poi ad un'analisi operata nell'ambito delle fonti riguardanti le disposizioni che

regolano o che si ritengono applicabili ai negozi costitutivi di garanzie reali nell'ambito dei diritti di proprietà intellettuale, dove vengono inoltre delineate le principali modalità di costituzione del pegno in relazione a questi diritti.

I diritti in base ai quali può considerarsi estesa l'analisi di cui si è detto sopra sono i seguenti:

- (i) segni distintivi registrati e in particolare marchi e brevetti;
- (ii) diritti di proprietà industriale non titolati;
- (iii) diritti di autore.

La diversità dei diritti di proprietà intellettuale di volta in volta considerati potrebbe in certi casi rendere alcune parti della presente trattazione non riferibile a qualcuno di essi.

L'analisi è inoltre circoscritta all'ordinamento italiano ed alle disposizioni di legge facenti parte della normativa italiana, se si eccettuano alcune considerazioni e note finali riguardanti i regimi di pubblicità legale relativi ai titoli di proprietà intellettuale sopranazionali, come i marchi comunitari e internazionali e come i brevetti europei ed internazionali.

La ricerca riporta poi, in Appendice, i moduli necessari per trascrivere dinanzi ai competenti uffici i titoli di volta in volta considerati, ove

resi disponibili o specificamente richiesti da questi ultimi.

2. Considerazioni preliminari dell'autore

La situazione delle garanzie reali nell'ambito dei diritti di proprietà intellettuale si inserisce in un quadro legislativo piuttosto scarno che lascia aperti molti interrogativi a partire dalla ammissibilità della costituzione di garanzie in relazione a diritti non espressamente richiamati dal legislatore (come i diritti di proprietà industriale non titolati), alle modalità costitutive di questi diritti, all'applicabilità di certe disposizioni relative alle vicende cui potrebbero essere sottoposti i diritti in questione (come la diminuzione o perdita del loro valore) e molte altre.

Poche sono le pubblicazioni che hanno affrontato in maniera approfondita e specifica l'argomento delle garanzie reali relative a titoli di proprietà intellettuale¹, a meno di voler annoverare fra

¹ Fabiani, *Esecuzione forzata e sequestro delle opere dell'ingegno*, Giuffrè, Milano, 1958; Ascarelli, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, 3ed., Giuffrè, Milano, 1960; Gorla, *Tutela dei diritti artt. 2784-2899*, in *Commentario Scialoja Branca*, Zanichelli, Bologna, 1962; Vanzetti, *Diritto d'inedito*, in *Riv. dir. ci.*, 1966, 422; Greco-Vercellone, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, in *Trattato Vassalli*, UTET, Torino, 1974; Boutet-Lodi, *Brevetti industriali, marchio, ditta insegna*, UTET, Torino, 1978; Pratis, *Della tutela dei diritti (artt. 2784-2807)*, UTET, Torino, 1982; Spolidoro, *sub art. 69 l.i. e 51 l.m.*, in Ubertazzi, *Commentario breve alla legislazione sulla proprietà industriale e intellettuale*, Cedam, Padova; Pugliatti, *La trascrizione*, 2ed., in *Trattato Cicu Messineo*, Giuffrè, Milano, 1989; Sena, *I diritti sulle invenzioni industriali*, Giuffrè, Milano, 1990; Gorla-Zanelli, *Del Pegno delle ipoteche*, in *Commentario Scialoja Branca*, Zanichelli, Bologna, 1992; Chianale, *Ipoteca*, in *Dig. disc. priv.*, UTET, Torino, 1993, 165; Nivarra, *Osservazioni sulla nuova disciplina del pubblico registro cinematografico*, in *AIDA*, 1994; Ubertazzi, *Spunti sulla valutazione dei marchi*, in *Dir.*

queste i contributi di coloro che si sono limitati a richiamare brevissimamente, all'interno di scritti riguardanti le garanzie reali o i diritti di proprietà intellettuale, anche queste figure. Vi sono poi alcuni argomenti che non mi consta siano mai stati trattati, come ad esempio la possibilità di costituire garanzie o pegni su diritti di proprietà industriale non titolati e molti altri.

A ciò si aggiunga che la giurisprudenza che si è finora occupata dell'argomento risulta quasi inesistente e si è per lo più pronunciata su aspetti molto circoscritti², senza comunque indagare in merito agli innumerevoli interrogativi che sorgono in relazione alla costituzione di queste garanzie, agli aspetti legati all'inquadramento sistematico di esse anche in relazione alla natura dei diritti di proprietà intellettuale e, conseguentemente, all'applicabilità di determinate disposizioni ed alle fasi successive all'avvenuta costituzione.

Il quadro a cui si è ora fatto cenno e sul quale si avrà comunque occasione di tornare in seguito non sembra tuttavia corrispondere ad una realtà di

Ind. 2005; Ubertazzi, *Commentario breve al diritto della concorrenza*, 2ed., Cedam, Padova, 2007; Galli, *sub art. 138-140*, in Scuffi-Franzosi-Fittante, *Il codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2005; Cascione, *i domain names come oggetto di espropriazione e di garanzia: profili problematici*, in *Dir. inf. 2008*; Piepoli, *Autonomia privata e garanzie reali sulla proprietà industriale*, in *Contratto e impresa*, 2009.

² App. Napoli, 29 luglio 1904, in *Riv. dir. comm.* 1905, II, 90; Trib. Roma, 24 settembre 1964, in *Foro Padano* 1966, 15; Comm. Ricorsi, 21 luglio 1973, in *Giur. ann. dir. ind.* 1973, 440; Cass., 12 ottobre 1999, n. 11441, *inedita*; Trib. Roma, 16 settembre 2008, *inedita*.

fatto in cui le garanzie costituite da titoli di proprietà intellettuale hanno assunto un indubbio rilievo pratico nella prassi e sembrano costituire uno strumento sempre più utilizzato dagli operatori del settore del credito, in particolare in relazione a finanziamenti erogati a favore delle imprese.

A questo proposito, alcuni autori hanno sottolineato il crescente utilizzo di questi diritti come strumenti di garanzia e l'importanza di svilupparne il valore di scambio anche a questo scopo³, pur trattandosi di beni aventi un valore mutevole nel tempo ed una natura fortemente legata all'andamento del settore di mercato nel quale si collocano.

E' poi stato in particolare evidenziato come i beni immateriali siano sempre più rilevanti a livello macroeconomico, dal momento che costituiscono *"una componente strategica della capacità competitiva dell'impresa e della sua stessa idoneità alla produzione di risorse"*⁴.

Il problema dell'assoggettabilità dei diritti di proprietà intellettuale a strumenti di garanzia reale si dovrebbe porre più frequentemente in relazione ad imprese i cui beni ed attività aziendali sono prevalentemente immateriali o, se si preferisce, intangibili, e dove l'attività dell'impresa è rappresentata dallo sfruttamento di

³ G. Piepoli, op. cit. pp. 627 e ss.; L.C. Ubertazzi, *Spunti sulla valutazione dei marchi*, in *Dir. Ind.* 2005, pp. 118.

⁴ Così Piepoli, op. cit., p. 627-628

questi beni o diritti ovvero è basata in misura elevata su questi ultimi.

Si pensi, ad esempio, alle imprese operanti nel settore dei mezzi di comunicazione di massa, dell'intrattenimento o delle telecomunicazioni, ma anche ad imprese operanti in ambiti molto diversi da questi ultimi, come i settori farmaceutico, delle tecnologie informatiche o, ancora, della moda e del lusso.

La spinta all'uso dello strumento delle garanzie reali sui titoli di proprietà intellettuale in Europa è partita principalmente dalla finanza anglosassone e dalle tecniche elaborate dagli studiosi e dai giuristi di questo Paese, che lo hanno poi esteso ad altre giurisdizioni (come quella italiana) e che hanno affrontato in maniera più approfondita l'argomento, grazie anche alla possibilità di avvalersi di istituti e tecniche contrattuali più moderni ed adattabili di quelli che noi abbiamo a disposizione in Italia.

Si consideri poi che questa espansione è dovuta anche al fatto che alcuni titoli di proprietà intellettuale sono sopranazionali e che inoltre alcuni di essi (si pensi ai marchi internazionali) costituiscono fasci di diritti, ciascuno avente una propria autonomia in ogni Paese di riferimento: è quindi frequente che, alcune operazioni di finanziamento che hanno origine in un certo Paese finiscano per riguardare anche altre giurisdizioni e ci si debba porre il problema della applicabilità e della compatibilità di strutture negoziali di

costituzione di garanzie reali in tutte le giurisdizioni di riferimento.

Sarebbe dunque auspicabile che vengano introdotte regole che, a livello nazionale, conferiscano certezza ad una pratica che nella finanza sembra stia avendo larga applicazione pur senza avere un substrato giuridico adeguato e che, a livello internazionale, consentano di armonizzare le disposizioni applicabili alle garanzie reali relative a titoli di proprietà intellettuale sopranazionali per i diversi Paesi, sia nella fase della costituzione sia nella eventuale fase successiva della espropriazione.

Questa opportuna opera di armonizzazione e di modernizzazione degli strumenti di garanzia potrebbe spingere le imprese ad individuare e valorizzare sempre più i propri beni immateriali, creando sempre maggior consapevolezza sulla indubbia consistenza ed importanza di questi beni e sul loro valore di scambio e conferirebbe inoltre agli istituti di credito ed ai soggetti finanziatori in genere una maggiore tutela. Il tutto condurrebbe ad una maggiore propensione alla erogazione di credito nei confronti di imprese, con ricadute positive sull'economia in generale.

Si sottolinea che questa esigenza di modernizzazione delle disposizioni in questione e, in particolare, di quelle riguardanti il pignoramento delle opere dell'ingegno (che pone problemi analoghi e comunque correlati a quelle relative alla costituzione del pegno) era stata

avvertita anche in tempi non recenti⁵ e segnatamente negli anni Cinquanta, quando alcuni autori già allora avevano evidenziato che *“la materia legislativa della quale bisogna servirsi è grezza ed insufficiente alle attuali esigenze di circolazione dei beni; (...) la scienza giuridica italiana non è sempre in armonia con la realtà del momento attuale sia perché non riesce a dare una ricostruzione tipologica della realtà più aderente alle esigenze moderne, sia perché non riesce ad elaborare quelle nuove categorie giuridiche che alla intelligenza di quella realtà sarebbero più adeguate”*⁶.

Questa esigenza di modernizzazione è stata poi manifestata e ribadita anche dalla dottrina più recente⁷, sia con espresso riferimento ai diritti di proprietà intellettuale, sia per evidenziare il fatto che le esigenze della pratica in genere richiederebbero strumenti giuridici più flessibili rispetto alle tradizionali strutture riconducibili alle garanzie reali.

⁵ M. Fabiani, op. cit, p. 105.

⁶ Fabiani, op. cit. pag. 105

⁷ Piepoli, op. cit. pag. 646; Gabrielli, op. cit. p. 137

3. Problematiche legate alla natura dei diritti di proprietà intellettuale come oggetto di garanzia

Nonostante i beni immateriali o *intangibles* (dicitura che, in gergo finanziario, normalmente ricomprende nel suo significato i beni immateriali) siano sempre più diffusi come oggetto di garanzie reali, sembra che i soggetti finanziatori prediligano ancora forme di finanziamento basate su beni più tradizionali e meno mutevoli dei diritti di proprietà intellettuale.

A questo proposito un autore ha sottolineato come *"l'utilizzazione della proprietà intellettuale a fini di garanzia del credito deve misurarsi anche con specifici, peculiari interrogativi che attengono alle difficoltà di valutazione dei relativi beni e alla fragilità dei medesimi. (...) Da un alto la valutazione dei diversi diritti di proprietà intellettuale - ovviamente essenziale al finanziatore ai fini della costituzione della garanzia - presenta notevoli incertezze. Dall'altro esiste il rischio collegato alla stabilità economica del bene. Da qui la necessità di governare questi due vincoli"*⁸.

Da queste considerazioni, si comprende la ragione principale per la quale generalmente i finanziatori sembrano essere più propensi a considerare preferibili i cosiddetti beni tangibili e le forme di finanziamento basate sull'*equity* piuttosto che i

⁸ Piepoli, op. cit. p. 629

beni ed i diritti intangibili⁹ come beni in relazione ai quali erogare finanziamenti, quanto meno nelle fasi relative alla nascita ed alle fasi prodromiche di accreditamento sul mercato di questi ultimi.

Del resto, basta lo stesso aggettivo "immateriale" o "intangibile" a qualificare la natura impalpabile e talvolta indefinita di questi diritti, dal che si comprende come ad essi sia attribuita una minore consistenza ed affidabilità come oggetto di garanzie reali rispetto ad altri beni.

Vi sono infatti una serie di aspetti problematici e di variabili sfavorevoli legati alla natura dei beni immateriali e dei diritti di proprietà intellettuale in generale che occorre considerare e che possono disincentivare l'erogazione del credito che fosse basata - prevalentemente o esclusivamente - su questi ultimi.

Lo studio di due autori anglosassoni, Bezant e Punt - condotto oltre dieci anni fa, ma senz'altro ancora attuale - ha evidenziato molti di questi aspetti problematici¹⁰.

Anzitutto, la valutazione se ricorrere o meno al credito basandosi su diritti di proprietà intellettuale porta con sé una serie di verifiche dell'ambito e del mercato in cui opera il soggetto finanziato e delle aspettative relative alla capacità di quest'ultimo di generare profitti più

⁹ Bezant e Punt, *"The use of Intellectual Property as Security for Debt Finance"*, in *Intellectual Property Quarterly*, 1997

¹⁰ Bezant e Punt, op. cit.

pregnanti di quelle che verrebbero svolte se ci si basasse su altri beni.

Il collegamento fra le variabili appena menzionate ed i diritti che potrebbero essere oggetto di garanzia è infatti molto elevato ed una fluttuazione negativa del mercato si ripercuoterebbe verosimilmente sul valore del diritto in maniera piuttosto rapida.

Peraltro, anche successivamente all'avvenuta costituzione della garanzia, il creditore dovrà sottoporre il soggetto finanziato a controlli e verifiche, dato che in questi casi non è tecnicamente possibile uno spossessamento del debitore.

Ciò potrà portare di fatto ad una riduzione della libertà del soggetto finanziato di gestire la propria impresa¹¹, riduzione che potrà derivare anche dalle limitazioni di legge relative al potere di disporre dei diritti e dei beni concessi in garanzia.

D'altro canto a queste limitazioni si accompagna il fatto che il creditore dovrà consentire al soggetto finanziato di operare sul mercato con un certo margine di libertà anche in relazione ai beni e diritti concessi in garanzia.

Se il creditore non ammettesse la possibilità del soggetto finanziato di disporre in una certa misura dei beni concessi in garanzia, ciò potrebbe ostacolare di fatto la possibilità del soggetto finanziato di trarre una utilità economica dai

¹¹ Bezant e Punt, op. cit, pag. 290

diritti di proprietà intellettuale di cui è titolare e quindi di generare i proventi necessari a soddisfare il rapporto di credito che sta alla base della garanzia.

Questi aspetti possono rendere il ricorso a questo strumento di finanziamento poco attraente sia per l'imprenditore¹², che subisce delle limitazioni nella normale attività di impresa, sia per il creditore che deve accettare di lasciare un certo margine di operatività al soggetto finanziato.

Un ulteriore aspetto da considerare è che i beni immateriali sono legati a parametri che rendono non facile o comunque non immediato delimitarne l'ambito e vi sono inoltre alcuni rischi legati in maniera fisiologica alla natura degli stessi, che contribuiscono a renderli per certi aspetti problematici come beni oggetto di garanzia.

Alcuni diritti di proprietà intellettuale (ad esempio, e segnatamente i diritti di autore, ma si pensi anche ad altri diritti, come il *know how* ed i marchi di fatto) non sono basati su un sistema di registrazione. La mancanza di tale sistema crea problemi di definizione dei diritti in questione¹³ e talvolta anche di sussistenza dei medesimi e pone altresì delicati quesiti in ordine alla esatta identificazione degli stessi¹⁴. Essi sono infatti per definizione sprovvisti della possibilità di ricorrere ad un sistema di registrazione che ne descriva ed identifichi l'oggetto.

¹² Bezant e Punt, op. cit., p. 300

¹³ Bezant e Punt, op. cit. p. 300

¹⁴ Bezant e Punt, op. cit. p. 300

Senza contare che i diritti non registrati non godono né possono godere di un regime di pubblicità legale e non sono quindi in grado - come verrà spiegato in seguito - di assolvere alla funzione di assicurare un pieno diritto di prelazione a favore del creditore che ottenga un diritto di garanzia sui medesimi.

Si pensi anche solo al fatto che - come già anticipato - la possibilità di costituire diritti di garanzia su diritti non titolati non è stata nemmeno mai indagata (se si eccettuano alcuni studi riguardanti i nomi a dominio)¹⁵ e potrebbero persino sorgere legittimi dubbi sulla ammissibilità dei medesimi.

Quando si tratta di diritti di proprietà intellettuale non registrati non è infatti possibile ricorrere allo strumento della trascrizione, che normalmente assicura o dovrebbe assicurare (quanto meno) effetti dichiarativi della garanzia e tutelare così il creditore nei confronti dei terzi che acquistino o dispongano dei diritti posteriormente alla costituzione della garanzia.

Si noti per inciso che, per contro, la costituzione di garanzie aventi ad oggetto diritti titolati consente di ricorrere alla trascrizione come strumento attraverso il quale viene generalmente protetto il diritto di prelazione del creditore (in mancanza della possibilità di ricorrere ad uno spossessamento del debitore).

¹⁵ Cascione, op. cit.

Quanto ad altri aspetti negativi legati alla natura dei diritti di proprietà intellettuale rispetto alla funzione di garanzia, occorre considerare che la validità degli stessi - come è noto - è sempre incerta e comunque, anche laddove è applicabile un sistema di registrazione, prescinde - in una certa misura - da quest'ultimo.

La invalidità di un marchio o di un brevetto registrati o persino che sono giunti a concessione è infatti sempre invocabile in giudizio da parte dei terzi che si assumono lesi dall'esistenza di questi diritti e può portare alla declaratoria di nullità degli stessi.

Alcuni titoli allo stato di domanda sono poi soggetti ad opposizioni amministrative da parte dei competenti uffici marchi e brevetti ovvero da parte di terzi e potrebbero in ipotesi non venire mai concessi.

Ancora, vi sono casi nei quali alcuni diritti hanno una scadenza relativamente breve, come i diritti di brevetto, che potrebbe non essere compatibile con la costituzione di determinate garanzie. Senza contare che, in ogni caso, tutti i diritti basati sulle tecnologie o sullo sviluppo di queste ultime potrebbero diventare obsoleti anche prima della loro scadenza naturale per il sopravvenire di nuove tecnologie più moderne di quelle oggetto della privativa.

Si tratta fra l'altro, in molti casi, di mutamenti che potrebbero non dipendere dal titolare dei diritti¹⁶.

Molti diritti di proprietà intellettuale, per non diminuire o perdere il proprio valore nel corso della loro vita, presuppongono un comportamento attivo del titolare di essi e necessitano di essere utilizzati e di essere protetti contro le contraffazioni o imitazioni poste in essere da soggetti terzi.

Oltre a ciò il mantenimento degli stessi è sottoposto a costi ed oneri di vario genere. Si pensi alle spese per il rinnovo dei titoli di proprietà intellettuale, nonché alle spese necessarie per il mantenimento degli stessi.

Un ulteriore elemento di incertezza da tenere in considerazione è che la proprietà intellettuale non è talvolta separabile o non è completamente e facilmente separabile dall'impresa stessa o da altri diritti di proprietà intellettuale¹⁷.

Si pensi ad esempio alla ditta o denominazione sociale che non sono comunque separabili dall'azienda cui ineriscono e non possono essere trasferiti separatamente dalla stessa.

Si consideri poi il caso di un singolo prodotto che può incorporare più diritti di proprietà intellettuale (diritti di brevetto, *know how*, diritti d'autore, marchi), rendendo difficile

¹⁶ Bezant e Punk, op. cit., p. 300

¹⁷ Bezant e Punk, op. cit., p. 300

stabilire a priori il valore di un singolo diritto in maniera separata dagli altri¹⁸.

A ciò si aggiunga che non vi sono metodologie certe ed omogenee per la valutazione dei diritti di proprietà intellettuale¹⁹ e, tra l'altro, il valore di essi è sempre suscettibile di essere negato *ex post*.

Non è quindi facile stabilire qual è il valore di un diritto di proprietà intellettuale e se questo valore può essere mantenuto costante nel tempo e segnatamente per un tempo compatibile o utile rispetto alla costituzione di una garanzia reale.

Nonostante tutti questi aspetti certamente problematici, un maggiore affidamento sui diritti di proprietà intellettuale come possibili beni da destinare a scopo di garanzia può tuttavia considerarsi raggiunto nel momento in cui questi diritti hanno raggiunto una certa "maturazione", che può essere individuata nel loro avvenuto accreditamento sul mercato e dall'avvenuta penetrazione nel settore di riferimento²⁰.

¹⁸ Bezant e Punk, op. cit., p. 300; Piepoli, op. cit. p. 627

¹⁹ Bezant e Punk, op. cit., p. 300

²⁰ Bezant e Punt, op. cit. p. 285: *"As market penetration is achieved, intellectual property-based business may become profitable and cash generative. In this maturity stage, financial risk is substantially reduced. Prospective investors' appetite for debt finance is enhanced as these business can demonstrate cash flow to satisfy debt servicing requirements. The key issue for investors in assessing the capacity of businesses in this stage for debt finance is to evaluate the longevity and reliability of the future cash flows generated from the businesses' intellectual property assets. Once intellectual property has demonstrated its revenue-generating capacity, investors are prepared to give businesses credit for the value inherent in the intellectual property, through the terms on which they are prepared to*

Tale maturazione non implica tuttavia necessariamente che essi siano in grado di conferire in senso assoluto uno stabile affidamento ai soggetti finanziatori, essendo sempre latente il rischio potenziale di una diminuzione o perdita del loro valore.

grant debt funding"; UBERTAZZI, *Il valore del marchio*, op. cit..

4. Brevi cenni sulla struttura e sulla funzione del pegno

Prima di affrontare l'argomento relativo alle disposizioni specifiche in materia di pegno di diritti di proprietà intellettuale, è opportuno dedicare alcuni brevi cenni agli elementi costitutivi del pegno ed alle funzioni che esso esplica come strumento di garanzia.

La norma di partenza è l'art. 2784 c.c. il quale, al 1° comma, recita "*Il pegno è costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore*".

Come hanno sottolineato alcuni autori, il concetto di garanzia come anche il concetto di pegno non sono definiti in maniera precisa²¹.

Il pegno, in particolare, è stato talvolta qualificato come diritto di garanzia e talaltra come diritto al valore di scambio del bene pignorato.

Non a caso la disciplina del pegno è tesa al contemperamento delle esigenze legate, da un lato, alla circolazione dei beni, e dall'altro lato, alla tutela del credito²².

Il pegno, inoltre, in ragione della funzione o delle funzioni che esplica è caratterizzato da fattispecie non omogenee. Queste fattispecie rientrano talvolta nelle figure più tipiche del

²¹ Gorla-Zanelli, *Del pegno, delle ipoteche, Commentario Scaloja e Branca*, 4 ediz, 1992; p. 181; Gabrielli, op. cit., p. 9

²² Così Cian-Trabucchi, *Commentario breve al codice civile, sub art. 2784 c.c.*; Gorla-Zanelli, op. cit. p. 9 e ss.

pegno in senso tradizionale o dell'ipoteca, mentre altre volte sono riconducibili a figure atipiche basate su una serie di modelli e schemi aventi diversa struttura che le tecniche contrattuali e gli strumenti giuridici adottabili hanno consentito di utilizzare²³.

Riassumendo brevemente i tratti costitutivi del pegno, occorre premettere che esso è anzitutto caratterizzato, dal punto di vista strutturale, dalla realtà, che si sostanzia nella creazione di una riserva *ad rem*, avente cioè ad oggetto un bene determinato, il quale viene assoggettato, dal debitore (o da un terzo), ad una riserva di utilità a favore del creditore garantito²⁴.

La predetta riserva di utilità risulta consumabile in un momento successivo rispetto alla creazione della riserva. Infatti, in caso di inadempimento da parte del debitore rispetto al rapporto di credito, il creditore garantito potrà eventualmente agire sulla menzionata riserva per soddisfare in via esecutiva il proprio interesse²⁵.

I negozi costitutivi di garanzie reali sono appunto volti, da un lato e primariamente, a creare questa riserva a favore del creditore e, dall'altro lato, a conferire al medesimo un diritto di prelazione.

Alla creazione della riserva ed al vincolo di realtà sul bene corrispondono infatti diversi poteri e diritti del creditore pignoratizio.

²³ Gabrielli, op. cit. p. 9

²⁴ Così Gabrielli, op. cit. p. 10

²⁵ Così Cian-Trabucchi, Commentario breve al codice civile, sub art. 2784 c.c.; Gabrielli, op. cit. p. 12

Si tratta, in particolare, del diritto di prelazione, cioè del diritto di soddisfarsi sul ricavato con precedenza rispetto agli altri creditori, in caso di inadempimento del rapporto di credito da parte del debitore; del diritto di seguito, che consente al creditore di espropriare il terzo acquirente; di un diritto di recupero della cosa; del diritto del creditore di soddisfarsi sui frutti; di un diritto di ritenzione, e cioè di trattenere la cosa per fare pressione sulla volontà del debitore²⁶.

Il diritto di prelazione è considerato da parte della dottrina funzionalmente e strutturalmente distinto da quelli ora elencati²⁷ e consiste nel diritto del creditore garantito di soddisfarsi, con preferenza rispetto ad altri soggetti, sul bene oggetto della garanzia.

Non tutti gli autori sono tuttavia dello stesso avviso. Parte di essi considerano infatti il diritto di prelazione come necessariamente collegato alla funzione di garanzia in senso

²⁶ Gabrielli, op. cit.

²⁷ Gabrielli, op. cit. p.11, secondo cui "Nella struttura formale dei diritti reali di garanzia è possibile scindere la garanzia della prelazione, dato che quest'ultima non identifica il contenuto primario ed esclusivo del diritto, ma è solo uno dei singoli diritti attribuiti dal complessivo rapporto di pegno al creditore pignoratizio, e quindi nella struttura formale del diritto individua soltanto un profilo di disciplina, consequenziale al contenuto della riserva e necessario per acquisire, con preferenza rispetto ad altri soggetti, l'utilità cui la stessa riserva è preordinata. Al creditore pignoratizio. (...) . L'identificazione tra garanzia e prelazione - sostenuta da parte della dottrina che vede nella seconda il contenuto essenziale del diritto di garanzia - è quindi da respingere, anche se è dato assegnare alla prelazione una funzione integrativa rispetto alla creazione della riserva di utilità che, viceversa configura sul piano dogmatico l'idea della garanzia reale".

stretto (come riserva del bene ad una utilità reale) e fanno da ciò derivare la conseguenza che esso è elemento essenziale del diritto di garanzia²⁸, senza il quale quest'ultimo non sarebbe configurabile.

Secondo gli autori per i quali è possibile scindere la funzione di garanzia da quella di prelazione, la garanzia atterrebbe alla rilevanza interna del rapporto, mentre la prelazione avrebbe rilevanza unicamente esterna ed inciderebbe sulla circolazione del diritto ovvero sulla opponibilità del titolo e sulla sua idoneità a risolvere i conflitti di interesse tra costituente, creditore garantito e terzi²⁹.

Quanto all'oggetto del pegno, esso può essere costituito, ai sensi dell'art. 2784 c.c., su beni mobili, universalità di mobili, crediti e altri diritti.

La dicitura "*beni mobili*" di cui alla citata disposizione sembra riferirsi alle cose corporali, di talché sembrerebbero potersi escludere i beni mobili registrati, che potrebbero invece essere assoggettati alla cosiddetta ipoteca mobiliare³⁰.

Quanto ai diritti che possono essere oggetto di pegno, la dottrina generalmente esclude che questi possano consistere in diritti di servitù, enfiteusi, superficie ed ipoteca, mentre è comunemente riconosciuta l'ammissibilità del pegno

²⁸ Spinelli, *Le cessioni liquidative*, vol I, 1959, 211

²⁹ Gabrielli, op. cit. p. 13; Messinetti, *Le strutture formali della garanzia mobiliare*, pp. 794 e ss.

³⁰ Gabrielli, op. cit., pag. 131

su diritti reali di godimento e, in particolare, sul diritto di usufrutto (conclusione che si desumerebbe dall'estensibilità al pegno della regola dettata dall'art. 2810 c.c. per l'ipoteca nonché dall'alienabilità del diritto di usufrutto)³¹, oltre che ovviamente sul diritto di proprietà. Non potrebbero quindi essere assoggettati a pegno quei diritti dei quali si può cedere solo il semplice esercizio³².

In particolare, gli oggetti o i diritti in relazione ai quali è possibile costituire il pegno devono avere due caratteristiche essenziali. Essi devono cioè essere alienabili ed espropriabili, in quanto devono essere idonei "*all'esercizio positivo dell'azione esecutiva, che, a seguito dell'espropriazione, comporta la perdita da parte del concedente della titolarità del diritto*"³³. I beni soggetti a pegno devono essere quindi funzionali alla eventuale espropriazione e successiva alienazione.

Per la costituzione del pegno è normalmente richiesto lo spossessamento del debitore, al fine dei sottrarre il bene alla disponibilità di quest'ultimo.

Vi sono tuttavia alcune forme di pegno, definito "anomalo", che presentano appunto alcune anomalie

³¹ Così Cian-Trabucchi, *Commentario breve al codice civile*, sub art. 2784 c.c.

³² Gabrielli, op. cit. p. 132; Rubino, *La responsabilità patrimoniale. Il pegno*, p. 205, secondo cui per questi diritti sarebbe ammessa la costituzione di un diritto personale di sfruttamento a scopo di garanzia, convenendo che il ricavato vada imputato a scomputo degli interessi e del capitale del credito

³³ Gabrielli, op. cit. p. 132

di rilievo rispetto alla struttura tipica del pegno e che presuppongono che lo spossessamento del debitore non debba necessariamente avvenire³⁴.

³⁴ Si tratta del pegno cosiddetto *omnibus* ovvero di quella garanzia che viene estesa ai beni presenti e futuri ed al pegno su merci in lavorazione. Quest'ultimo è stato istituito con legge 24 luglio 1985, n. 401 per il pegno sui prosciutti a denominazione di origine tutelata in fase di lavorazione, a tutela delle finanziatori delle imprese produttrici.

5. Considerazioni sulla possibilità di sottoporre a pegno i diritti di proprietà intellettuale

Non sembra che si possa dubitare della possibilità di assoggettare a pegno i diritti di proprietà intellettuale.

Non se ne può anzitutto dubitare con riferimento a certi diritti, dato che - come verrà spiegato in dettaglio nei successivi paragrafi sub a) e b) - è stesso legislatore a prevederlo in casi determinati e, segnatamente, per i marchi ed i brevetti registrati ed in generale per i diritti di proprietà industriale titolati, nonché (ricorrendo certe condizioni) per i diritti di autore³⁵.

Un dubbio circa la possibilità di assoggettare a pegno i diritti di proprietà intellettuale potrebbe quindi sorgere, in mancanza di una espressa previsione del legislatore, in relazione ai diritti di proprietà industriale non titolati, come ad esempio marchi di fatto, nomi a dominio, segreti industriali ed altri.

Occorre a questo punto, fare un passo indietro e tentare un approccio sistematico di questo problema, che si pone a metà strada tra i diritti reali assoggettabili a pegno e la natura dei diritti di proprietà intellettuale e risulta quindi piuttosto complesso.

L'approccio potrebbe essere quello di partire dall'assunto che ciò che va anzitutto indagato e considerato è la natura del diritto di proprietà

³⁵ Gorla- Zanelli, op cit., pag. 167

intellettuale, che potrebbe di per sé essere ricondotta alle categorie tipiche dei diritti reali. E ciò analizzando essenzialmente la natura di tali diritti, senza tentare una configurazione di esse alla stregua di beni, e cioè dei cosiddetti beni "immateriali" o "incorporali", fra i quali inoltre vengono talvolta annoverati quei beni che sono invece oggetto dei diritti.

Sotto questo profilo, si sottolinea che non sono mancati in dottrina coloro che hanno affermato che la differenza principale tra i beni immateriali e gli altri beni consisterebbe unicamente nella natura dell'oggetto, che non sarebbe decisiva per caratterizzare il diritto³⁶.

L'esigenza di chiarire questo aspetto è stata avvertita anche dalla dottrina che si è espressa in materia di pegno sull'argomento, la quale ha precisato che i beni incorporali *"possono formare oggetto di vincolo pignoratizio soltanto se costituiscono oggetto di un diritto, ma in tal caso l'oggetto della garanzia sarà quel diritto e non il suo oggetto"*³⁷.

Al fine di determinare se sia astrattamente configurabile un diritto di pegno sui diritti di proprietà intellettuale in genere (e quindi anche in relazione ai diritti non titolati), occorrerà quindi verificare se questi ultimi possano essere qualificati come diritti reali e, in tal caso, se

³⁶ Così Pugliatti, op. cit., p. 247 ricostruisce il contenuto della dottrina dell'epoca ed in particolare di Jhering, *Rechtsverletzungen*, in *Gesamte Aufsätze*, III, Jena 1886, pp. 375 e ss.

³⁷ Così Gabrielli, op. cit., pag. 131

essi siano assimilabili ad un diritto di proprietà ovvero possano comunque essere ricompresi fra i diritti reali che possono essere oggetto di garanzia (ed abbiano quindi le prescritte caratteristiche della alienabilità ed espropriabilità).

Una nota preliminare va fatta anche in quanto essendo l'oggetto della garanzia un diritto e non un bene, lo spossessamento del debitore non risulta praticabile. Infatti i diritti in questione, in quanto tali, possano circolare in maniera separata rispetto ai beni sui quali ricadono e possano inoltre essere riconducibili e quindi ricadere su beni diversi.

Pertanto, anche se si operasse uno spossessamento dei beni sui quali ricade il diritto di proprietà intellettuale, il vincolo di indisponibilità che verrebbe imposto sui beni oggetto del diritto non potrebbe in alcun modo impedire la circolazione del diritto e la sua disposizione da parte del debitore e sarebbe inoltre del tutto irrilevante ai fini di dimostrare all'esterno, un avvenuto mutamento dell'investitura in ordine al diritto oggetto della garanzia.

a) Diritti di proprietà industriale

Si è accennato nei paragrafi precedenti al fatto che il pegno possa essere costituito su diritti configurabili come reali, fra i quali rientra senz'altro il diritto di proprietà e come, in ogni

caso, si debba trattare di diritti alienabili ed espropriabili.

Al di là degli espressi richiami operati dal legislatore per i diritti di proprietà industriale titolati, la possibilità in genere di assoggettare a pegno i diritti di proprietà industriale, compresi quelli non titolati, sembra derivare anche e soprattutto dalla struttura e natura di essi come diritti proprietari.

Come infatti emerge dalle recenti ricostruzioni dogmatiche, nonché dall'impostazione che il nostro legislatore ha dato di questi diritti nel Codice della Proprietà Industriale³⁸ - la natura di essi sembra essere quella proprietaria e ciò sia che si considerino i diritti titolati sia che si faccia riferimento invece ai diritti non titolati.

A questo proposito, uno degli autori che ha partecipato alla stesura del Codice della Proprietà Industriale e della relativa Relazione Illustrativa ha affermato che *"Il Codice (...) ha ricostruito in un quadro nuovo e moderno i nessi sistematici che collegano i molteplici diritti di proprietà industriale (per come individuati nell'Accordo TRIPs) sulla base di uno schema che è certamente di natura proprietaria"*³⁹.

³⁸ Tale posizione è stata espressamente affermata nella Relazione Illustrativa del Codice della Proprietà Industriale, alle pp. da 6 a 9

³⁹ Floridia, *"Il Codice della proprietà industriale: disposizioni generali e principi fondamentali"*, in *Il Dir.Ind.*, 2005, p. 14. Nello stesso senso, Piepoli, op. cit. p. 633, secondo cui *"(...) per i beni immateriali la regola proprietaria, com'è noto, è conseguenza della specifica scelta dell'ordinamento di intervenire autoritativamente sul mercato ritagliando uno spazio di privativa e di esclusiva,*

Sulla base di questa premessa, si è poi argomentato che la principale conseguenza di questa scelta dogmatica è stata anzitutto quella di avere ampliato la categoria dei diritti di proprietà intellettuale fino a ricomprendervi anche quei diritti che, prima dell'entrata in vigore del Codice, erano protetti solo con le norme contro la concorrenza sleale, facendovi confluire anche quei diritti suscettibili di dare luogo ad una protezione oggettivata e sufficiente quindi per essere ricompresi in uno schema unitario di tutela proprietaria.

La conseguenza di ciò sarebbe che *"un marchio di fatto costituisce oggetto di proprietà industriale non diversamente di come lo è un marchio registrato"* e che *"un'informazione aziendale costituisce oggetto di proprietà non diversamente di come lo è un'invenzione brevettata, e così via. Questo infatti è il modello deducibile dall'Accordo TRIPS (...)"*⁴⁰.

La differenza intercorrente fra questi diritti titolati e diritti non titolati risiederebbe nel fatto che i primi sono suscettibili *"di acquisto mediante brevettazione o mediante registrazione"*, mentre i secondi sarebbero protetti ricorrendone i presupposti di legge⁴¹. Di particolare rilievo sarebbe poi la disposizione del comma 5 dell'articolo 2 del Codice nella quale si precisa

al fine di realizzare un'allocazione delle risorse funzionale alla trasparenza merceologica, alla ricerca e allo sviluppo tecnico, alla crescita culturale".

⁴⁰ Floridia, op. cit., p. 13

⁴¹ Floridia, op. cit. p. 14

che l'attività amministrativa di brevettazione e di registrazione avrebbe natura di accertamento costitutivo e darebbe luogo a *"titoli soggetti ad un regime speciale di nullità e decadenza sulla base delle norme contenute nel Codice"*.

La mancanza dei presupposti ora descritti si tradurrebbe quindi per i diritti titolati nei requisiti di validità ed efficacia degli stessi, *"la cui mancanza non dà luogo soltanto alla negazione della tutela ma anche alla nullità e decadenza dei titoli con riflessi sul sistema della loro pubblicità legale"*⁴².

Per i diritti non titolati la mancanza dei presupposti previsti dalla legge per la loro validità si tradurrebbe invece *"puramente e semplicemente"* nella negazione della tutela⁴³.

In conclusione, a parte le principali differenze ora evidenziate, vi sarebbe identità di natura proprietaria fra diritti titolati e diritti non titolati⁴⁴, con la conseguenza che essendo tale

⁴² Floridia, op. cit, p. 13

⁴³ Floridia, op. cit. p. 13

⁴⁴ Floridia, op. cit. p. 14. Sul punto cfr. anche Piepoli, secondo cui *"per i beni immateriali la regola proprietaria, come è noto, è conseguenza della specifica scelta dell'ordinamento di intervenire autoritativamente sul mercato ritagliando uno spazio di privativa e di esclusiva, al fine di realizzare un'allocazione delle risorse funzionale alla trasparenza merceologica, alla ricerca e allo sviluppo tecnico, alla crescita culturale"*. Nello stesso senso, Pastore, *La tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà intellettuale*, in *Riv.dir.priv.*, 2008, p. 503 e ss. IN passato propendevano per la natura proprietaria dei diritti di proprietà intellettuale anche Greco-Vercellone, op. cit. p. 19 e ss.

l'essenza di questi diritti entrambe potrebbero essere assoggettati a pegno⁴⁵.

La qualificazione di diritti di proprietà industriale come diritti di natura proprietaria non è tuttavia condivisa da alcuni autori, che si sono espressi sul punto specie in epoca non recente⁴⁶.

Per quanto concerne specificamente i marchi, alcuni autori - soprattutto prima della riforma del 1992 che stabiliva la libera cessione del marchio separatamente dall'azienda (entrata in vigore in attuazione della Direttiva n. 89/104/C.E.E.) - negavano la struttura proprietaria del diritto, sulla base del vincolo esistente sul trasferimento del marchio⁴⁷.

Tale posizione potrebbe oggi ritenersi superata sia per il fatto che è stata affermata la trasferibilità del marchio separatamente dall'azienda, sia per l'interpretazione autentica fornita dal legislatore nella Relazione illustrativa al Codice della Proprietà Industriale.

⁴⁵ Cascione, op. cit. p. 43

⁴⁶ Fra questi, Pugliatti, op. cit., è giunto ad affermare che *"le peculiarità sulla quali si modellano le fondamentali caratteristiche strutturali della proprietà, sono legate alla materialità della cosa, da cui nasce il carattere di assolutezza, per l'immediatezza del rapporto, e il carattere di esclusività, per la fisica incompatibilità di due rapporti immediati in solido. Sulla relazione materiale si modellano gli istituti della proprietà della proprietà e del possesso, considerati nei loro rapporti reciproci, o come istituti autonomi. Se si prescinde da codesta relazione, e se ne deve necessariamente prescindere quando si ipotizza l'immaterialità dell'oggetto, non si può parlare di proprietà, se non per via di traslati e di indebite generalizzazioni"*.

⁴⁷ Vanzetti, Funzione e natura giuridica del marchio, in Riv. dir. comm., 1961, I, 16 e ss.; Pugliatti, La proprietà nel nuovo diritto, 1964, pp. 247 e ss.

Tornando all'argomento più generale della assoggettabilità dei diritti non titolati a pegno ed a diritti di garanzia, giova ricordare che - come già sottolineato in precedenza, ciò che conta è che i diritti in questione siano qualificabili come diritti reali alienabili ed espropriabili, anche a prescindere dal fatto che essi possano essere ricondotti o meno al diritto di proprietà.

A questo proposito, si consideri che certi autori hanno appunto affermato che, anche a prescindere dalla possibilità di ricondurre i diritti sui beni immateriali ad uno schema proprietario, questi diritti potrebbero comunque essere considerati diritti reali assoluti⁴⁸.

Oltre a ciò si è affermato che i diritti su cose incorporali e su beni materiali avrebbero in comune sia il contenuto, essendo identica la posizione del titolare che godrebbe di un diritto primario e pieno e la tutela giuridica che può essere fatta valere *erga omnes*⁴⁹.

Senza contare che questi beni sono senz'altro trasferibili ed alienabili.

Sulla base di questo principio, la possibilità di assoggettare a pegno diritti non titolati (ed in particolare *domain names*) è stata espressamente affermata in dottrina da un autore, secondo cui "*in linea generale, può constatarsi che la costituzione di diritti di garanzia è in linea di principio*

⁴⁸ Greco-Vercellone, op. cit. p. 19 e ss.

⁴⁹ Cfr. nota 33. Si tratta di una posizione ribadita anche nella Relazione illustrativa al Codice della Proprietà Industriale a p. 6

ammessa per quei beni immateriali, quali ad esempio le privative industriali, il cui legame con l'autore non è così forte da escludere vicende circolatorie del bene medesimo. Il marchio ed il brevetto, ad esempio, possono essere trasferiti definitivamente o temporaneamente, mediante cessione o licenza. Nulla osta, pertanto, al subentro di terzi soggetti nella titolarità di tali segni. Ne consegue che, per la medesima ratio, si possono costituire su di essi anche diritti di garanzia"⁵⁰.

Quest'autore prosegue poi precisando che la medesima regola può essere applicata ai nomi a dominio e, sotto questo profilo, considera che questi ultimi - ai sensi dell'art. 10 della regola di *naming* (che governano, tra le altre cose, l'uso ed il trasferimento dei nomi a dominio) - possono essere trasferiti per successione a titolo universale o particolare, ad esito di una procedura di riassegnazione e conclude affermando che *"allo stesso modo, pertanto, potrebbero essere dati in pegno, a garanzia di un'obbligazione del titolare, salvo poi a vedere le specifiche modalità di costituzione di tale garanzia"*⁵¹.

⁵⁰ Cascione, op. cit., p. 43

⁵¹ Cascione, op. cit. p. 43. Si consideri tuttavia che la natura del nome a dominio come diritto reale e la possibilità di assoggettare lo stesso a pignoramento e ad esecuzione forzata è stata negata in un precedente assai criticato in dottrina. Si tratta di Trib. Bologna 22 marzo 2000, in *La nuova giur. civ. e comm*, 2002, p. 39 e ss., secondo cui il nome a dominio *"ha natura giuridica non ben individuata, non essendo un diritto reale, né tantomeno un diritto di credito, essendo prevalente il profilo distintivo dell'utilizzatore del sito Internet che presenta maggiori affinità con la figura dell'insegna (...). Ciò premesso devono avanzarsi dubbi*

In conclusione ed alla luce di quanto affermato fin qui e senza pretese di esaustività, riterrei che non si possa ragionevolmente escludere che i diritti che non sono stati espressamente richiamati dal legislatore (come, ad esempio, i marchi di fatto, i nomi a dominio, il segreto industriale, le denominazioni di origine e le indicazioni di provenienza ed altri) possano essere considerati come diritti in relazione ai quali possa essere costituito un diritto di garanzia.

Quanto alla qualificazione giuridica delle garanzie che potrebbero essere costituite su questi diritti di proprietà intellettuale, occorre preliminarmente precisare che gli autori se ne sono occupati solo in relazione ai diritti di proprietà industriale titolati ed ai diritti di autore.

In relazione a questi ultimi, un autore ha in particolare ritenuto che esse non dovrebbero essere considerate alla stregua di un pegno, come viene inteso nella sua accezione tradizionale, ma piuttosto di una ipoteca mobiliare⁵². La configurazione di queste garanzie alla stregua di ipoteca mobiliare è stata in particolare collegata alla esistenza ed agli effetti di una trascrizione a cui si ricondurrebbero effetti costitutivi.

Scrivendo infatti Ascarelli a questo proposito *"Col procedimento della trascrizione si collega (avendo*

sulla pignorabilità dello stesso, dato che il domani name serve ad identificare non solo il marchio, ma ogni segno distintivo ed identificativo dell'utilizzatore ed è quindi prevalente il collegamento al soggetto, onde non si comprende come possa essere venduto a terzi e da questi utilizzato".

⁵² Ascarelli, op. cit. p. 665. In senso analogo, cfr. Vassalli, op. cit. p. 279

però in detto caso la trascrizione, o meglio iscrizione, effetto costitutivo, analogamente a quanto ha luogo, in via generale, per l'ipoteca) la possibilità di costituire diritti di garanzia sul brevetto (e potremmo parlare di ipoteca mobiliare (...)). Si noti tuttavia come la disciplina della trascrizione trovi appunto il suo presupposto nella brevettazione e nella relativa pubblicità; è questa che identifica il bene e concorre nella sua costituzione insieme determinando il titolare a titolo originario, permettendo poi perciò di disciplinare una pubblicità relativa alla circolazione dei relativi diritti e la possibilità di diritti reali di garanzia (...)"⁵³.

Sulla base di queste premesse, l'autore in questione è giunto ad affermare che la disciplina della trascrizione autorizzerebbe a parlare (quanto meno nei riguardi dell'invenzione industriale brevettata) di un bene mobile registrato⁵⁴.

La circolazione dei diritti di proprietà industriale alla stregua di beni mobili registrati sembra di recente avallata dai già citati autori che hanno partecipato alla stesura del Codice della Proprietà Industriale⁵⁵. Secondo Floridia infatti "la circolazione dei diritti di proprietà industriale è stata equiparata a quella dei beni

⁵³ Così Ascarelli, op. cit. p. 664-665; Anche La Villa, Introduzione al diritto dei marchi d'impresa, interpretando l'art. 19 del marchio comunitario afferma che l'effetto della

⁵⁴ Vedi precedente nota n. 45

⁵⁵ Floridia, op. cit. p. 14

mobili registrati, con riguardo a tutti i titoli di proprietà industriale"⁵⁶.

Non è tuttavia da escludere (ed anzi mi pare che possa essere questa l'impostazione accoglibile) che il diritto di garanzia cui si riferiscono le disposizioni in materia di pegno di diritti industriali possano essere configurati come pegno, anche se non si tratterà di un pegno nella sua struttura tradizionale.

L'applicabilità della disciplina del pegno piuttosto che dell'ipoteca mobiliare potrebbe essere anzitutto giustificata dalla collocazione che nel codice civile viene fatta della fattispecie.

L'art. 2806 c.c. che costituisce la norma di riferimento in materia di diritti di proprietà intellettuale è infatti collocata all'interno della Capo III del codice civile che riguarda e titolo appunto "Del pegno" e sembra quindi indice di una precisa volontà del legislatore di configurare questo diritto di garanzia a tale stregua.

Peraltro, la ricostruzione degli autori appena citati soffre di quell'approccio forse fuorviante in base al quale viene considerato l'oggetto sul quale ricade il diritto e non il diritto stesso e la sua caratterizzazione, il che sposta il problema dal diritto all'oggetto.

Né il fatto che i beni immateriali non possano essere oggetto di spossessamento porterebbe ad escludere che si possa trattare di pegno, dato che

⁵⁶ Floridia, op. cit. p. 14

- come abbiamo evidenziato nei paragrafi precedenti
- il nostro ordinamento conosce e disciplina figure di pegno senza spossessamento ovvero di pegno cosiddetto anomalo⁵⁷. Tale sarebbe dunque il pegno su diritti industriali e, in generale, su diritti di proprietà intellettuale.

Quanto ai diritti di proprietà industriale non titolati, la configurabilità di un pegno anomalo sembra essere l'unica strada percorribile, dato che questi ultimi non nascono né circolano in base ad un sistema di pubblicità legale e non sarebbe di conseguenza prospettabile la struttura della trascrizione cui viene ricondotto il modello dell'ipoteca mobiliare.

Anche per questa ragione sembrerebbe più coerente adottare la struttura del pegno anomalo per configurare una garanzia reale sui diritti di proprietà industriale. Si tratterà tuttavia, nel caso di diritti non titolati, di individuare una modalità costitutiva che possa assolvere alla funzione di prelazione nei confronti dei terzi.

Da quanto abbiamo precisato fin qui e, in particolare, dal fatto che i beni assoggettabili a pegno debbano essere alienabili ed espropriabili, si evince che fra i beni che non possono essere

⁵⁷ Il nostro ordinamento peraltro conosce altre figure, oltre al pegno anomalo, in relazione ai quali possono essere costituire garanzie su beni mobili, senza effettuare uno spossessamento del debitore. Si tratta della fattispecie prevista dall'art. 46 Testo Unico Bancario, il quale prevede che possano essere costituiti privilegi speciali su beni mobili destinati all'esercizio di un'impresa che non siano iscritti nei pubblici registri, senza necessità di spossessamento.

soggetti a pegno e garanzie reali vi sono i cosiddetti diritti morali, i quali - come è noto - sono inalienabili ed intrasmissibili ed hanno quindi natura di diritti personali e non di diritti reali.

b) Diritti di autore assoggettabili a pegno

Tra i diritti di autore, quelli assoggettabili a pegno sono specificati dall'art. 111 Legge 22 aprile 1941 n. 633 (nel seguito "l.d.a."). La citata disposizione recita infatti che *"i diritti di pubblicazione dell'opera dell'ingegno e di utilizzazione dell'opera pubblicata non possono formare oggetto di pegno, finché spettano personalmente all'autore. Possono invece essere dati in pegno o essere pignorati o sequestrati i proventi dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera, secondo le norme del codice di procedura civile"*.

Come osservato da alcuni autori, la norma in questione, da un lato, comprende situazioni eterogenee⁵⁸ e, dall'altro lato, non disciplina compiutamente le ipotesi di pegno sui beni immateriali cui sono riconducibili le opere dell'ingegno⁵⁹.

Soffermandosi sul primo inciso della norma in esame, occorre chiarire anzitutto quali siano i diritti di autore che possano essere assoggettati a pegno ed entro quali limiti.

In primo luogo ed argomentando a contrario rispetto alla formulazione della citata disposizione, si può affermare che possono essere concessi in pegno quei diritti patrimoniali d'autore che l'autore

⁵⁸ Greco-Vercellone, op. cit., p. 334

⁵⁹ Ascarelli, op. cit. p. 811

abbia trasferito a terzi, sia totalmente sia parzialmente, per atto tra vivi o *mortis causa*⁶⁰.

La regola fondamentale di questo principio sembra essere quella secondo cui i diritti d'autore non possono essere oggetto di pegno, pignoramento o sequestro finché di essi sia titolare l'autore⁶¹.

Ciò significa, in altre parole, che l'autore non potrà assoggettare a pegno i diritti patrimoniali derivanti dalle opere da lui create, mentre ciò potrà essere fatto dai suoi successori ed aventi causa ai quali l'autore abbia trasferito i diritti in questione⁶².

La ratio dell'art. 111 sembra essere quella di *"evitare che la pubblicazione di un'opera sia decisa da persona diversa dall'autore, ad esempio il creditore pignoratizio assegnatario"*⁶³ o altro soggetto. E' pertanto ammesso che il pegno possa avere ad oggetto i diritti esclusivi di utilizzazione di cui è titolare un terzo e quindi una persona diversa dall'autore, *"perché quest'ultimo cedendo il suo diritto, ha mostrato di non preoccuparsi più del modo in cui in concreto verrà esercitato quel determinato diritto di utilizzazione"*⁶⁴.

Si tratta quindi di soggetti ai quali l'autore abbia ceduto a titolo definitivo i diritti in

⁶⁰ Cicu-Messineo, op. cit., p. 57.

⁶¹ Greco-Vercellone, op. cit. p. 335

⁶² Nel senso che l'art. 111 l. d. a. debba essere interpretato in questo senso si sono espressi tutti gli autori che sono occupati dell'argomento: Greco-Vercellone, op. cit., p. 334; Ascarelli, op. cit., p. 811; Fabiani, op. cit. p. 39

⁶³ Così Greco-Vercellone, op. cit. p. 334

⁶⁴ Greco-Vercellone, op. cit. p. 337

questione, restando escluso che possano essere oggetto di pegno diritti che non sono stati ceduti, ma solo concessi in uso o in licenza anche esclusiva⁶⁵. In tal caso infatti, si potrebbe affermare che quei diritti appartengono ancora all'autore.

Vi sono poi altri casi nei quali si potrebbe affermare che i diritti non "spettano" (più) all'autore, oltre al caso dell'avvenuto trasferimento di essi *inter vivos* o *mortis causa*. Si tratta dei casi in cui una o più diritti appartengono a persona diversa dall'autore già dalla loro nascita (es. al produttore, all'editore di opere collettive, al datore di lavoro o al committente di un'opera dell'ingegno, ricorrendone le circostanze)⁶⁶.

Secondo alcuni autori, il pegno potrebbe avere ad oggetto anche un'opera ancora inedita purché il diritto di utilizzazione esclusiva "*non appartenga più all'autore e costui abbia autorizzato il nuovo titolare a pubblicare l'opera mediante l'esercizio del diritto di utilizzazione trasferito*"⁶⁷.

Alcuni autori sottolineano che un'interpretazione più rigida dell'art. 111 l.d.a. porterebbe ad affermare che ove l'opera fosse ancora inedita, i creditori degli aventi causa non potrebbero assoggettare il diritto di utilizzazione economica

⁶⁵ Greco-Vercellone, op. cit. p. 337

⁶⁶ Greco-Vercellone, op. cit., p. 337

⁶⁷ Così Greco-Vercellone, op. cit. p. 336

a pegno, pignoramento o sequestro, ma potrebbero invece farlo con il diritto di pubblicazione⁶⁸.

Altri autori negano poi che possano essere costituiti diritti di pegno su un'opera non ancora pubblicata e quindi ancora inedita, anche se trasferiti a terzi⁶⁹.

La disciplina di cui sopra è considerata inderogabile e il divieto non può essere superato con il consenso dell'autore.

Come è stato infatti sottolineato *"la legge intende proteggere gli interessi dell'autore anche contro la volontà di lui, tant'è che sono inefficaci anche il pegno ed il sequestro convenzionale"*⁷⁰.

Passando al secondo inciso dell'art. 111 l.d.a. possono invece costituire oggetto di pegno (anche quando appartengono all'autore) i proventi dell'utilizzazione delle opere dell'ingegno e gli esemplari delle opere⁷¹.

In particolare, il pegno sui proventi dell'utilizzazione è sostanzialmente considerato dalla dottrina come un comune pegno di crediti,

⁶⁸ Fabiani, op. cit. p. 40

⁶⁹ Cicu-Messineo, op. cit. Questi autori affermando altresì che "Analogamente, è sottratto ai creditori il diritto di prima pubblicazione spettante agli eredi dell'autore o dei legatari, ai sensi dell'art. 24 della legge" (i.e. art. 24 l. d.a.), in quei casi, cioè, in cui l'autore non abbia espressamente vietata la pubblicazione dell'opera". Si noti, per inciso, che *"di regola, allorquando l'autore trasferisce una facoltà esclusiva di utilizzazione dell'opera - es. il diritto di riproduzione, di esecuzione di diffusione, ecc. - si intende ceduto anche il diritto di pubblicazione dell'opera stessa"*.

⁷⁰ Greco-Vercellone, op. cit. p. 338; Contra Fabiani, op. cit., p. 37 che ritiene valido il pignoramento effettuato col consenso dell'autore.

⁷¹ Cicu-Messineo, op. cit. p. 58; Greco-Vercellone, op. cit. p. 338

mentre il pegno sugli esemplari dell'opera sarebbe un comune pegno di cosa corporale⁷².

Anche nell'ambito del diritto d'autore, come in quello del diritto industriale, i diritti morali non si considerano assoggettabili a pegno, sia per il generale principio della non trasmissibilità degli stessi, sia perché rientrerebbero in quella categoria di diritti che continuerebbe, nonostante l'avvenuto trasferimento dei diritti patrimoniali a spettare all'autore.

Anzi l'autore potrebbe esercitare questi diritti non solo nei confronti del cessionario dei diritti patrimoniali, ma anche nei confronti dei creditori o successivi aggiudicatari del diritto di questi ultimi⁷³.

Quanto alla qualificazione giuridica della garanzia costituita su diritti di autore, riterrei anche qui - come nel caso dei diritti di proprietà industriale - che essa possa essere configurabile alla stregua di un pegno.

Nel senso anzitutto che si tratti di un pegno depone la stessa lettera della legge, la quale all'art. 111 l.d.a. parla espressamente di diritti che "possono essere oggetto" appunto di "pegno". Si tratterà anche qui di un pegno senza spossessamento (dato che uno spossessamento è tecnicamente irrilevante per questo genere di diritti) e dunque di un pegno che non ha le caratteristiche tradizionali del pegno ed è quindi, come tale,

⁷² Cicu-Messineo, op. cit. p. 58; Greco-Vercellone, op. cit. p. 338

⁷³ Greco-Vercellone, op. cit. p. 339

anomalo.

6. Le disposizioni comuni ai negozi costitutivi del pegno

Il pegno di diritti immateriali come "*diritti diversi dai crediti*" è collocato all'interno della Sezione III del capo III del codice civile (recante come titolo "Del pegno"), il quale riguarda il "*pegno di crediti e di altri diritti*".

Ad esso sono quindi applicabili le disposizioni relative al pegno di crediti che - insieme all'art. 2806 c.c. di cui si dirà meglio in seguito (e che può essere considerata la norma di partenza per l'inquadramento sistematico di questo tipo di pegno) ed alle norme speciali previste per ciascuna categoria di diritto - costituiscono il quadro di riferimento di questo tipo di garanzie reali.

Alla predetta Sezione III sul "*pegno di crediti e di altri diritti*" si ritengono applicabili le disposizioni relative al pegno di cose mobili, le quali sono espressamente previste "*per tutto ciò che non è regolato nella sezione*" medesima, dall'art. 2807 c.c., nonché dai richiami operati dagli artt. 2804 e 2806 c.c. ad altre norme contenute nella sezione medesima.

La ragione dell'inquadramento sistematico di questi diritti all'interno di questa sezione fa sì che le norme di riferimento applicabili siano riconducibili al pegno, con le disposizioni specifiche contenute nelle leggi speciali.

Il quadro normativo sopra descritto può dunque essere considerato comune a tutti i negozi

costitutivi del pegno rispetto a tutti i titoli di proprietà intellettuale.

All'interno di questo quadro normativo "sono salve", come recita l'art. 2806 c.c., le disposizioni contenute nelle leggi speciali riconducibili ad ogni categoria di bene o di diritto considerato e che potranno quindi variare a seconda del bene o del diritto in concreto considerato, determinando alcune differenziazioni di rilievo specie nella fase della costituzione del diritto di garanzia.

Come anticipato, la norma di partenza è dunque l'art. 2806 c.c., che è collocata alla fine della sezione riguardante il pegno di crediti, e si ritiene applicabile in special modo ai diritti di proprietà intellettuale⁷⁴, in quanto tratta dei "*diritti diversi dai crediti*", con ciò potendosi intendere (per esclusione rispetto alle categorie di beni già considerati dal nostro legislatore ai fini del pegno o dell'ipoteca), i beni immateriali ovvero i cosiddetti beni dematerializzati, nonché ogni altra categoria di bene alla quale possa essere applicata la predetta normativa⁷⁵.

L'art. 2806 c.c. afferma, in particolare, che "*il pegno dei diritti diversi da crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il*

⁷⁴ Gorla-Zanelli, *Del pegno. Delle ipoteche*, op. cit. pag. 34; Gabrielli, op. cit. p. 131.

⁷⁵ Gorla-Zanella, op. cit., p. 63; Gabrielli, op. cit. p. 132. L'ammissibilità della costituzione del pegno sui titoli di credito è stata espressamente ammessa anche dalla giurisprudenza di legittimità. Si vadano, *ex multis*, Cass. 16 giugno 2005, n. 12964, in Guida al diritto 2005, pp. 29 e ss.

trasferimento dei diritti stessi, fermo il disposto del terzo comma dell'art. 2787" c.c..

Il secondo comma del medesimo art. 2806 c.c. stabilisce poi che "sono salve le disposizioni delle leggi speciali". Questo inciso del secondo comma dell'art. 2806 c.c. è sembrato ad alcuni autori un chiara conferma che il riferimento a disposizioni speciali fosse riconducibile a diritti di proprietà intellettuale, la cui peculiare natura rispetto agli altri beni produce altresì delle modalità di circolazione altrettanto peculiari e non sempre riconducibili a forme prestabilite⁷⁶.

Per destinare un diritto di proprietà intellettuale alla funzione di garanzia, si dovrà dunque anzitutto indagare quale sia la forma che la legge ricollega al trasferimento ed in particolare alla cessione dei diritti in questione.

Tale forma andrà di volta in volta verificata a seconda della categoria di diritto considerato, applicando altresì le disposizioni dettate dalle rispettive normative speciali (ove previste) sia per la costituzione di diritti di garanzia sia per la cessione dei diritti stessi.

Tra le disposizioni speciali sono in particolare previste, per i diritti titolati, forme di pubblicità legale che sono ricollegabili al trasferimento o alla costituzione di garanzie reali sui medesimi.

Occorre inoltre considerare che l'art. 2806 c.c. richiama espressamente l'art. 2787 c.c. e che da

⁷⁶ Gorla-Zanella, op. cit., p. 63

questo richiamo deriva - in ogni caso - la necessità di un atto scritto e, oltre a ciò, di una certificazione della data certa di esso, al fine di assolvere ad una delle funzioni tipiche dei negozi costitutivi di garanzie e cioè di conferire al creditore il diritto di essere preferito, con prevalenza rispetto agli altri creditori, in caso di espropriazione forzata che venga attuata sui beni del debitore.

L'art. 2787 c.c. recita infatti che "*quando il credito eccede la somma di euro 2,58, la prelazione non ha luogo se il pegno non risulta da scrittura con data certa, la quale contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa*".

La necessità della forma scritta è imposta, in particolare, al fine di impedire che vengano poste in essere frodi nei confronti di creditori diversi dal creditore pignoratizio.

Secondo alcuni autori⁷⁷, da ciò discenderebbe che la forma scritta sarebbe imposta *ad substantiam* ai fini della prelazione ovvero per la validità dell'atto stesso.

Da un lato, ciò dovrebbe imporre di tenere in considerazione come elemento necessario del negozio costitutivo del pegno, la forma scritta con data certa del trasferimento di ciascun diritto di proprietà intellettuale per il quale la disciplina del suo trasferimento preveda una forma meno strutturata di questa, come ad esempio l'atto scritto *ad probationem* (come avviene in genere per

⁷⁷ Gorla-Zanella, op. cit. p.

i diritti di autore) o addirittura la forma verbale (come potrebbe essere ipotizzabile per la cessione di un marchio di fatto).

Come abbiamo infatti spiegato nei precedenti paragrafi, alcuni autori ritengono che, da una interpretazione dell'art. 2787 c.c., si possa desumere che lo strumento che l'ordinamento reputa idoneo al fine della dare rilevanza esterna al titolo costitutivo del diritto di garanzia a favore del creditore pignoratizio sarebbe la scrittura con data certa, la quale (ex art. 2787 c.c., 3° comma) contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa e ciò anche per i diritti diversi dai crediti e quindi, in ultima analisi, anche per i titoli di proprietà intellettuale.

Tale strumento sarebbe infatti idoneo a rappresentare l'avvenuto mutamento dell'investitura in ordine al bene oggetto della garanzia⁷⁸.

Il requisito della data certa, come ha cura di precisare il Gabrielli, non costituisce una forma di pubblicità ma una forma necessaria di fronte ai terzi *"quale elemento costitutivo del titolo per la sua opponibilità ai creditori chirografari"* e prosegue poi sottolineando che *"la data certa in quanto testimonia l'anteriorità cronologica dell'investitura in ordine al bene, rende dunque opponibile erga omnes la privazione della disponibilità del bene, in funzione di garanzia, cui il costituente viene assoggettato. Al tempo stesso, fornisce un criterio di soluzione dei*

⁷⁸ Gabrielli, op. cit., p. 21

conflitti di interessi tra creditori e tutela, altresì, i terzi dalle eventuali collusioni, poste in essere dalle parti (debitore o creditore pignoratizio), in loro danno”⁷⁹ .

Quanto ai diritti di proprietà industriale titolati, sarà la pubblicità legale ad assolvere alla funzione di prelazione a favore del creditore, rendendo l’atto opponibile ai terzi.

Per quanto riguarda invece i diritti di proprietà industriale non titolati e i diritti di autore, il creditore dovrà invece accontentarsi di un atto scritto di data certa, sia al fine di assoggettare il bene al vincolo della garanzia sia ai fini della prelazione, il che conferisce senz’altro una tutela attenuata ai creditori rispetto a quella garantita dalla pubblicità legale a cui si può ricorrere per i diritti titolati. Si potrebbe persino ipotizzare che l’atto di costituzione di pegno, in tali casi, possa avere effetto solo fra le parti.

Ciò peraltro sembra coerente con la disciplina applicabile al trasferimento relativa ai diritti di proprietà industriale non titolati.

⁷⁹ Gabrielli, op. cit. p. 21

7. Trascrizione di negozi costitutivi di garanzia di diritti registrati di proprietà industriale nazionali

Quanto alla costituzione del pegno sui diritti di proprietà industriale titolati nazionali, si dovrà procedere - oltre alla formazione di un atto scritto con data certa - anche alla trascrizione di esso nei registri di spettanza ai sensi del combinato disposto degli artt. 138-140 c.p.i..

Ciò è previsto anche per il semplice trasferimento di questi diritti, secondo quanto stabilisce l'art. 138 c.p.i., 1 comma, lett. a), il quale prescrive che *"debbono essere resi pubblici mediante trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi gli atti tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono in tutto o in parte, i diritti su titoli di proprietà industriale"*.

Per poter trascrivere l'atto ai fini della cessione e quindi per dare attuazione alla pubblicità prevista dal registro nazionale dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, occorre un atto scritto.

Il comma 3 dell'art. 138 c.p.i. precisa infatti che *"per ottenere la trascrizione, il richiedente deve presentare apposita nota di trascrizione, sotto forma di domanda, allegando copia autentica dell'atto pubblico ovvero l'originale o la copia autentica della scrittura privata autenticata"*

ovvero qualsiasi altra documentazione prevista dall'art. 195 c.p.i."

Ai fini della cessione, non sembra peraltro necessario che venga trascritto nel relativo registro di pubblicità proprio l'atto traslativo del marchio che le parti si sono scambiate, essendo sufficiente a tale scopo un mero atto ricognitivo.

Infatti l'art. 196 c.p.i. lett a) espressamente consente che, per ottenere la trascrizione del titolo, si depositi insieme alla domanda di trascrizione *"una dichiarazione di cessione o di avvenuta cessione firmata dal cedente e dal cessionario con l'elencazione dei diritti oggetto della cessione"*, anche se rimane in facoltà dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi richiedere che l'atto che si deposita debba rivestire la forma dell'atto notarile o della scrittura privata autenticata.

L'art. 196 lett. a) specifica infatti che *"l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi può richiedere che la copia dell'atto o dell'estratto sia certificata conforme all'originale da un pubblico ufficiale o da ogni altra autorità pubblica competente"*.

La trascrizione della cessione o del trasferimento ha in ogni caso effetto meramente dichiarativo, e cioè è prescritto unicamente ai fini dell'opponibilità ai terzi e non ai fini della sua validità.

La giurisprudenza che, sin da epoca remota, si è occupata dell'argomento ha infatti avuto cura di

precisare che tale è l'effetto della trascrizione⁸⁰.

La possibilità di costituire diritti di garanzia nel caso dei diritti titolati di cui il Codice della Proprietà Industriale fa menzione è comunque espressamente prevista o, sarebbe più corretto dire, presupposta dallo stesso c.p.i. e segnatamente dal combinato disposto degli art. 138, 140, 195 e 196 c.p.i., i quali si occupano di introdurre disposizioni relative alla trascrizione e pochissime altre norme.

In ogni caso, occorre premettere che il negozio costitutivo del pegno dovrà rivestire la forma dell'art. 2787, 3 comma, c.c., cioè dovrà essere fatto per iscritto ed essere munito di data certa.

Tornando alle disposizioni contenute nel c.p.i., l'art. 138, 1 comma, lett. b) c.p.i., prescrive che *"debbono essere resi pubblici mediante trascrizione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi gli atti fra vivi che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento, privilegi speciali o diritti di garanzia, costituiti ai sensi dell'art. 140 c.p.i."*.

Quest'ultima disposizione, si cura tuttavia solo di affermare, al 1 comma, che *"i diritti di garanzia sui titoli di proprietà industriale devono essere costituiti per crediti in denaro"*, ma non tratta

⁸⁰ In tal senso, fra le tante, Trib. Milano, 28 giugno 1973, in Giur. ann. dir. ind. 1973, n. 361; Trib. Roma, 29 novembre 1972, ivi, 1972, n. 208. Si vedano in dottrina Franceschelli, in Trattato di diritto industriale, p. 309 e ss.

degli aspetti principali che il negozio costitutivo dovrebbe avere né di altri aspetti.

Tornando alle modalità della trascrizione ed ai documenti richiesti per poterla validamente effettuare, si precisa che - fermo quanto stabilito dal 3 comma dell'art. 138 c.p.i. prima citato, ai fini della costituzione del diritto di garanzia è previsto che si depositi una copia (e quindi non un mero atto ricognitivo come sembra invece consentito in caso di cessione) del negozio costitutivo della garanzia.

Anche in questo caso, come nel caso di cessione o trasferimento del diritto, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi potrà richiedere che la copia dell'atto o dell'estratto che si deposita sia certificata conforme all'originale da un pubblico ufficiale o da ogni altra autorità pubblica competente.

Qualunque copia del negozio costitutivo del diritto di garanzia dovrà essere accompagnato da una domanda di trascrizione in duplice esemplare (si veda APPENDICE a p.83 ove viene riportato il modulo utilizzato da alcune Camere di Commercio ed accettato nella prassi dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e le note esplicative dell'ufficio), di cui uno viene restituito al richiedente, con l'indicazione dell'avvenuta annotazione della trascrizione.

La domanda di cui sopra dovrà contenere i seguenti elementi:

- 1) il cognome, nome, e domicilio del beneficiario della trascrizione richiesta dal mandatario, se vi sia;
- 2) il cognome e nome del titolare del diritto di proprietà industriale;
- 3) la natura dell'atto e il motivo che giustifica la trascrizione richiesta.

L'art. 196, 2 comma, precisa poi che è sufficiente una sola richiesta quando la trascrizione riguarda più diritti di proprietà industriale (allo stato di domanda o già concessi), purché la domanda si riferisca ad un unico concedente ed a condizione che il beneficiario del diritto di garanzia sia lo stesso per tutti i titoli e che inoltre i numeri di tutte le domande e dei titoli in questione siano indicati nella richiesta medesima.

Quanto agli effetti della trascrizione dei diritti reali di garanzia, non vi sono nel codice disposizioni diverse da quelle dettate per la trascrizione degli altri atti.

In particolare, stando ad una interpretazione letterale dell'art. 139, quest'ultimo sembra ricondurre effetti dichiarativi alla trascrizione, in quanto al 1 comma afferma *"tutti gli atti e le sentenze (...), finché non siano trascritti non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul titolo di proprietà industriale"*.

Il 2 comma dell'art. 139 sembra confermare poi questa impostazione chiarendo che nel conflitto fra più acquirenti dello stesso diritto di proprietà

industriale dal medesimo titolare, è preferito chi ha trascritto per primo il suo titolo di acquisto. Come già anticipato nei paragrafi precedenti, alcuni autori⁸¹ hanno tuttavia ritenuto di riconoscere efficacia non meramente dichiarativa alla trascrizione di diritti di garanzia. L'Ascarelli ha in particolare specificato che la trascrizione avrebbe in questo caso natura di iscrizione ed effetto costitutivo *"analogamente a quanto ha luogo, in via generale, per l'ipoteca"* ed ha conseguentemente configurato la fattispecie come ipoteca mobiliare.

A completamento del quadro ora considerato, l'art. 140 , 2 comma precisa inoltre che nel concorso fra più diritti di garanzia, il grado è determinato dall'ordine delle trascrizioni, il quale a norma dall'art. 138, 5 comma, è determinato dall'ordine di presentazione delle domande.

⁸¹ Ascarelli, op. cit. p. XXX; Vassalli, op. cit, p. 279

a) Note sulla pubblicità legale dei marchi registrati nazionali

Il procedimento descritto al precedente paragrafo 6 e la relativa procedura di trascrizione di cui al paragrafo 7 può senz'altro essere seguito per i marchi nazionali registrati.

Per la precisione, per i marchi registrati, le formalità costitutive del pegno, si basano sul combinato disposto degli artt. 2806 e 2787, 3° comma c.c., di cui abbiamo dato conto nel paragrafo precedente e sulle norme speciali relative alla pubblicità legale ed alla trascrizione di cui agli art. 138-140 e 195-196 c.p.i. (si veda APPENDICE a p.83 ove viene riportato il modulo utilizzato da alcune Camere di Commercio ed accettato nella prassi dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e le note esplicative dell'ufficio).

b) Note sulla pubblicità legale dei marchi comunitari

A norma dell'art. 19 Regolamento CE n. 40 del Consiglio del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario (nel seguito "CTMR"), quest'ultimo può essere dato in pegno o essere oggetto di un altro diritto reale⁸².

Il diritto reale sembra poter essere costituito secondo la legge dello stato membro individuato ai sensi dell'art. 16 CTMR e cioè la legge dello Stato membro nel quale il titolare del marchio comunitario ha la sede o il domicilio ovvero in mancanza ha uno stabilimento.

Nei casi in cui il titolare non abbia sede, né domicilio, né uno stabilimento, si considera la legge dello Stato in cui ha sede l'Ufficio dei marchi comunitari e cioè la legge spagnola.

Questa conclusione sembra potersi desumere dal primo comma dell'art. 16 CTMR secondo cui salvo che sia stabilito diversamente *"il marchio comunitario è assimilato, nella sua totalità e per complesso del territorio della Comunità, a un marchio nazionale registrato nello Stato Membro"* in cui appunto il titolare abbia sede domicilio ovvero, in mancanza, uno stabilimento.

⁸² Per la precisione, le versioni in lingua inglese e spagnola del CTMR parlano genericamente di diritto di garanzia e non esattamente di pegno: esse affermano infatti rispettivamente *"a community trademark may (...) be given as a security"* e *"la marca comunitaria podrá (...) darse en garantía"*, mentre le versioni in lingua francese e tedesca fanno espresso riferimento al pegno.

Nel diritto comunitario la pubblicità della costituzione del diritto reale di garanzia avviene su richiesta di una delle parti e sembra avere funzione meramente dichiarativa. L'iscrizione nel registro dei marchi comunitari è quindi richiesta non ai fini della sua validità, ma ai fini della opponibilità ai terzi del diritto reale⁸³.

Quest'ultima è disciplinata dall'art. 23 CTMR, il quale stabilisce al primo comma che gli atti costitutivi di garanzie riguardanti il marchio comunitario sono opponibili ai terzi in tutti gli Stati membri soltanto dopo essere stati iscritti nel registro.

Il secondo comma dello stesso art. 23 prevede tuttavia due eccezioni di rilievo alla regola di base secondo cui l'opponibilità ai terzi è subordinata all'iscrizione nel registro: in particolare tale regola non si applica 1) ai terzi che fossero già a conoscenza del diritto di garanzia anche prima della sua iscrizione e 2) al terzo che abbia acquistato il marchio comunitario gravato dal diritto di garanzia mediante trasferimento dell'impresa nella sua totalità o mediante qualsiasi altra successione a titolo universale.

Le modalità di registrazione dei diritti reali su un marchio comunitario sono ulteriormente specificate dalle regole 31 e 33 del Regolamento comunitario n. 2868 del 13 dicembre 1995 recante modalità di esecuzione del CTMR.

⁸³ La Villa, *Introduzione al diritto dei marchi d'impresa*, p. 147; Ubertazzi, *Codice cit. sub art. 19 CTMR*

La regola 33, primo comma, prescrive in particolare che "alle registrazioni concernenti (...) la costituzione o la cessione di un diritto reale su un marchio comunitario (...) si applicano le stesse disposizioni della regola 31, paragrafo 1, lettere a), b) e c), paragrafo 2, paragrafo 4 e paragrafo 7". Le citate disposizioni della regola 31 riguardano il trasferimento in generale del marchio comunitario e descrivono le modalità di presentazione della domanda. Quest'ultima dovrà in particolare contenere quanto segue:

- a) il numero di registrazione del marchio comunitario;
- b) le indicazioni sul nuovo titolare (in questo caso la disposizione dovrebbe a mio avviso essere interpretata come l'indicazione del creditore che vanta diritti sul marchio);
- c) i dati sui prodotti e servizi registrati ai quali si riferisce il trasferimento, qualora quest'ultimo non abbia ad oggetto tutti i prodotti e servizi.

Le altre disposizioni di rilievo affermano poi alla regola 31, paragrafo 4 che la domanda si considera presentata soltanto dopo che sia stata pagata la relativa tassa e che, al paragrafo 7 della stessa regola che può essere presentata un'unica domanda di registrazione di trasferimento per due o più marchi, purché il titolare registrato e l'avente causa siano gli stessi per ogni marchio.

A norma della regola 33, paragrafo 3, l'UAMI può inoltre respingere la domanda nei casi in cui il

richiedente non sani le eventuali irregolarità prescritte per la registrazione entro il termine indicato dall'Ufficio stesso. La domanda di iscrizione viene presentata su un apposito modulo predisposto dall'UAMI (si veda APPENDICE a p.97 ove viene riportato il predetto modulo e le note esplicative dell'ufficio).

c) Note sulla pubblicità legale dei marchi Internazionali

Quanto ai marchi internazionali, l'Accordo di Madrid ed il relativo Protocollo non prevedono espressamente la possibilità di costituire e trascrivere diritti di garanzia su questi marchi.

Tuttavia l'art. 9 dell'Accordo prevede la possibilità di comunicare all'Ufficio internazionale e far registrare nel Registro dei marchi internazionali i mutamenti apportati all'iscrizione del marchio nel registro nazionale. L'art. 9-bis del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid prevede inoltre che l'ufficio internazionale iscriva nel Registro qualsiasi dato pertinente, identificato nel regolamento di esecuzione, riguardante un marchio oggetto di registrazione internazionale.

Il regolamento di attuazione comune all'Accordo e al Protocollo prevede poi, alla Regola 20, che il titolare di una registrazione internazionale o l'Ufficio nazionale dello Stato del titolare possano informare l'Ufficio internazionale che il diritto del titolare a disporre della registrazione internazionale è stato ristretto, indicando, se è il caso, le parti contraenti interessate.

L'Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale le informazioni così comunicate e ne informa il titolare, le parti contraenti designate interessate e, quando le informazioni sono state comunicate da un Ufficio nazionale, tale Ufficio.

Le informazioni così comunicate vengono iscritte nel Registro internazionale a far data dalla loro ricezione da parte dell'Ufficio internazionale.

La Guida ufficiale alla procedura di registrazione internazionale di marchi indica espressamente, al paragrafo 85.02, che in caso di restrizione del diritto a disporre della registrazione internazionale può essere rappresentato dalla costituzione di un diritto reale di garanzia su una o più estensioni nazionali di quella registrazione. Non vi sono dunque dubbi riguardo alla possibilità di costituire un diritto di garanzia, secondo le leggi nazionali di riferimento, sulle singole estensioni di una registrazione internazionale.

Secondo la prassi dell'Ufficio internazionale, all'iscrizione della garanzia nel registro internazionale farebbero seguito le trascrizioni nei singoli paesi contraenti designati dal richiedente, in virtù delle comunicazioni all'uopo effettuate dallo stesso Ufficio agli uffici nazionali interessati.

A questo proposito, si precisa che esiste la possibilità, almeno in linea teorica, che gli uffici nazionali sollevino delle eccezioni rispetto alla trascrizione nei propri registri del pegno costituito in un altro paese sulle diverse estensioni del marchio internazionale.

Si veda APPENDICE a p. 60 ove viene riportato il modulo predisposto dall'ufficio.

d) Note sulla pubblicità legale dei brevetti nazionali

Il procedimento descritto al precedente paragrafo 6 e la relativa procedura di trascrizione di cui al paragrafo 7 può essere seguito anche per i brevetti nazionali.

Per la precisione, per i brevetti registrati, le formalità costitutive del pegno, si basano sul combinato disposto degli artt. 2806 e 2787, 3° comma c.c., di cui abbiamo dato conto nel paragrafo precedente e sulle norme speciali relative alla pubblicità legale ed alla trascrizione di cui agli art. 138-140 e 195-196 c.p.i. (si veda APPENDICE a p.82 ove viene riportato il modulo utilizzato da alcune Camere di Commercio ed accettato nella prassi dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e le note esplicative dell'ufficio).

e) Note sulla pubblicità legale dei brevetti europei

Il trasferimento e la costituzione dei diritti di garanzia riguardanti domande di brevetto europeo e brevetti europei già concessi, ai sensi della Convenzione sul Brevetto Europeo del 5 ottobre 1973 (nel seguito (CBE")), sono soggetti a formalità distinte.

In particolare, il trasferimento e la costituzione di diritti (compresi diritti di garanzia) riguardanti la domanda di brevetto ed il brevetto europeo già concesso che si trovi ancora nel periodo di opposizione o che sia soggetto a procedimento di opposizione vengono trascritti nel Registro Europeo dei Brevetti.

L'art. 71 della CBE prevede infatti anzitutto che *"la domanda di brevetto possa essere trasferita o dare luogo alla costituzione di diritti per uno o più Stati contraenti designati"*

La Regola 143 del Regolamento attuativo della Convenzione sul Brevetto Europeo del 5 ottobre 1973 e ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260 (nel seguito "Reg. CBE") prevede che il Registro Europeo dei Brevetti⁸⁴ contenga indicazione di quei diritti e trasferimenti di diritti relativi ad una domanda di brevetto o ad un brevetto europeo che il Regolamento stesso prevede siano annotati.

⁸⁴ Il Registro Brevetti Europeo è previsto dall'art. 127 Reg. CBE, il quale specifica che in esso sono riportate tutte le indicazioni la cui registrazione è prescritta dalla Convenzione ed è aperto alla consultazione pubblica.

Il combinato disposto delle Regole 22 e 23 prevede che la costituzione o il trasferimento di un diritto reale su una domanda di brevetto europeo siano annotati nel Registro, su richiesta di una delle parti interessate che presenti i documenti necessari a provare la costituzione o il trasferimento del diritto.

Per la precisione, la Regola 23 stabilisce che i paragrafi 1) e 2) della Regola 22 (che è titolata "Trascrizione di trasferimenti, licenze e altri diritti") si applichino *mutatis mutandis* anche alla costituzione o al trasferimento di un diritto in rem relativo ad una domanda di brevetto europeo. Il citato paragrafo 1) della Regola 22 stabilisce in particolare che il trasferimento di una domanda di brevetto (e quindi, in forza del richiamo operato dalla Regola 23, 1), la costituzione di diritti di garanzia concernenti domande di brevetto devono essere trascritti nel Registro Europeo dei Brevetti su richiesta della parte interessata unitamente ai documenti necessari - nei confronti dell'Ufficio Europeo dei Brevetti - a dimostrare la costituzione del diritto.

Si sarebbe portati a ritenere che i requisiti formali in base ai quali effettuare la trascrizione potrebbero essere desunti, in mancanza di altre indicazioni specifiche, dall'art. 72 CBE, il quale prescrive che "la cessione della domanda di brevetto europeo" debba "essere fatta con atto scritto e richiede la firma delle parti contraenti".

Senonché la Regola 23 non richiama anche il paragrafo 3) della Regola 22, secondo cui il trasferimento del diritto ha effetto nei confronti dell'Ufficio Brevetti Europeo solo dalla data e nella misura in cui la necessaria documentazione sia stata prodotta.

E' dubbio dunque che l'art. 72 CBE e quindi la necessità di produrre un atto scritto con la sottoscrizione delle parti possa ritenersi applicabile alla costituzione di diritti di garanzia agli effetti della trascrizione dinanzi all'Ufficio Europeo dei Brevetti.

Come abbiamo accennato all'inizio di questo paragrafo, le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai brevetti europei già concesso che si trovino ancora nel periodo di opposizione o che siano soggetti a procedimento di opposizione: così prescrive infatti la Regola 85 del Reg. CBE.

Per la costituzione dei diritti di garanzia concernenti brevetti europei già concessi che abbiano superato il periodo di opposizione e nei confronti dei quali non sia pendente un procedimento di opposizione, non vi sono disposizioni specifiche sulla trascrizione.

La prassi dell'Ufficio Europeo dei Brevetti sembra a questo proposito prevedere la trascrizione del diritto di garanzia segua in questi casi le specifiche disposizioni di ogni singolo Stato nel quale il brevetto risulta valido e limitatamente a ciascuna frazione di esso, senza che vi sia la necessità di una trascrizione.

A questo proposito, si consideri che, a norma dell'art. 139, 5° comma, c.p.i., la costituzione di un diritto di garanzia su una domanda di brevetto europeo o su un brevetto europeo risulta opponibile ai terzi solo ove sia trascritto altresì nel "*Registro italiano dei brevetti europei*", che non risulta tuttavia che sia mai stato posto in essere. Non vi è un modello predisposto all'uopo dall'Ufficio competente per la trascrizione.

f) Note sulla pubblicità legale dei brevetti sottoposti alla procedura del Patent Law Treaty

I brevetti internazionali di cui alla procedura del Patent Law Treaty adottato a Genova il 1 giugno 2000 (nel seguito "PLT") prevede un certo livello di armonizzazione tra gli stati contraenti in riferimento alle richieste di registrazione di variazioni relative a brevetti o domande di brevetti.

L'art. 14(1)(b)(iii) del PLT rimanda espressamente al Regolamento del PTL del 1 giugno 2000 (nel seguito Reg. PTL) ed alle relative le Regole 16 e 17.

La Regola 17 che è intitolata "*Request for recordation of a security*" richiama la precedente Regole 16, che definisce in particolare le formalità che uno Stato contraente è autorizzato a richiedere ai fini della registrazione di diritti di garanzia su brevetti o domande di brevetto.

Malgrado il tentativo di armonizzazione e semplificazione delle procedure necessarie alla registrazione di variazioni (tra cui la costituzione di diritti di garanzia), rimane il fatto che la registrazione deve essere fatta singolarmente presso ogni Ufficio nazionale o regionale interessato. La registrazione centralizzata di variazioni relative a domande internazionali di brevetto che siano entrate nella fase nazionale davanti ai singoli Uffici competenti non è al momento prevista. Il modello predisposto

dall'ufficio e le relative note esplicative sono
riportati Appendice alle pp. 130 e ss.

8. La trascrizione dei negozi costitutivi di garanzia nel diritto d'autore

Le modalità costitutive delle garanzie per il diritto di autore sono sostanzialmente le stesse previste per tutti i diritti di proprietà intellettuale di cui al precedente paragrafo 6.

Vale la pena di precisare che le modalità di costituzione in garanzia dei diritti di autore non sono richiamate in alcuna delle disposizioni contenute nelle leggi speciali, limitandosi l'art. 111 l.d.a. ad affermare che "*i diritti di pubblicazione dell'opera dell'ingegno e di utilizzazione dell'opera pubblicata non possono formare oggetto di pegno finché spettano personalmente all'autore*".

Non resta quindi che desumere le modalità di costituzione dalle disposizioni generali e segnatamente dal combinato disposto degli artt. 2806 e 2787, 3° comma, c.c., nonché dalle norme riguardanti il trasferimento di diritti contenute nella l.d.a..

La garanzia si costituirà dunque nelle forme richieste per il trasferimento dei diritti medesimi.

A questo proposito, l'art. 110 l.d.a. prevede che il trasferimento dei diritti di autore possa avvenire a mezzo di atto scritto *ad probationem*. A sancire la forma scritta *ad substantiam* è invece

poi l'art. 2787, 3° co., c.c., richiamata dall'art. 2806, 1° co. c.c. agli effetti della prelazione⁸⁵.

Quanto alla trascrizione del diritto di garanzia, secondo l'art. 104 l.d.a., l'atto di costituzione del pegno "può" essere registrato nei registri pubblici di cui all'art. 103 l.d.a..

Si tratta del Registro pubblico generale delle opere protette tenuto dal Ministero per i beni e le attività culturali, del registro pubblico speciale per le opere cinematografiche tenuto dalla Società Italiana Autori Editori (nel seguito "SIAE") e del registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore anch'esso tenuto dalla SIAE.

Come è noto, la trascrizione in questi registri ha efficacia di mera pubblicità notizia⁸⁶.

Pertanto *"la mancanza di un sistema di pubblicità con effetti civilistici sostanziali degli atti relativi alle opere dell'ingegno esclude ogni obbligo di trascrizione"*⁸⁷.

La conseguenza di ciò è che il pegno *"avrà efficacia nei confronti dei terzi che non possono provare, mediante atto scritto di data certa, d'aver acquistato anteriormente il diritto oggetto del negozio o dell'atto"*⁸⁸.

Ciò sembra coerente con la mancanza di formalità prevista per la stessa tutelabilità delle opere

⁸⁵ Gabrielli, op. cit. p. 132

⁸⁶ Greco-Vercellone, op. cit. p. 338; Ascarelli, op. cit. p. 812; Fabiani, op. cit., p. 115; Cicu-Messineo, op. cit. p. 58; Val de Sanctis, Autore 8diritto di) Enc. dir., 420, Contratto di edizione 55, 210

⁸⁷ Fabiani, op. cit., p. 115

⁸⁸ Così Greco-Vercellone, op. cit. p. 338; in senso conforme Fabiani, op. cit., p. 116

dell'ingegno, laddove - come sottolineato in dottrina - una pubblicità che avesse effetto costitutivo contrasterebbe con il principio di proteggere le opere dell'ingegno indipendentemente da ogni formalità⁸⁹.

⁸⁹ Ascarelli, op. cit. p. 812. L'autore dopo avere espresso il principio cui si riferisce la presente nota auspica tuttavia la introduzione di una disciplina che abbia effetti costitutivi.

APPENDICE

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI
TRASCRIZIONE

NOTE ALLE TRASCRIZIONI

Sono oggetto di trascrizione, ai sensi dell' art. 138 D.lgs 10/2/2005 n. 30, gli atti tra vivi, a titolo oneroso o gratuito che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti sui titoli di proprietà industriale. Sono pertanto oggetto di trascrizione, a titolo di esempio:

- la cessione parziale o totale di un brevetto, di un marchio o di altro titolo di proprietà industriale;
- la cessione di azienda, di un ramo di azienda o la fusione tra aziende;
- la cessione totale o parziale del diritto d'uso di un marchio o di sfruttamento di un brevetto a titolo oneroso o gratuito;
- gli atti tra vivi che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento, privilegi speciali o diritti di garanzia;
- il verbale di pignoramento o di aggiudicazione a seguito di vendita forzata;

- i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta successione legittima e le sentenze relative;
- le domande giudiziali e le relative sentenze in caso di rivendicazione di diritti di proprietà industriale o di conversione di titoli nulli.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

- **2 esemplari originali dell'istanza indirizzata al Ministero dello Sviluppo Economico** (vedi modello Istanza di Trascrizione in download), entrambi in bollo da euro 14.62.

L'istanza può essere presentata sia dal cedente (colui che vende) che dal cessionario (colui che acquista), avendo cura di specificare il beneficiario della trascrizione e deve contenere l'elenco dei titoli che sono oggetto di trascrizione, la data e la natura del titolo per il quale si richiede la trascrizione.

N.B. E' sufficiente una sola richiesta quando la trascrizione riguarda più titoli di proprietà industriale sia allo stato di domanda che concessi alla stessa persona, a condizione che il beneficiario del cambiamento di titolarità o dei diritti di godimento o garanzia o dell'atto da trascrivere sia lo stesso per

tutti i titoli e che i numeri di tutte le domande e di tutti i titoli in questione siano indicati nella richiesta medesima.

- **Atto di cui viene chiesta la trascrizione (atto pubblico o scrittura privata autenticata o copia autenticata da notaio).**

L'atto deve essere in regola con la normativa sull'imposta di bollo (1 bollo ogni 4 pagine) e sull'imposta di registro.

Nel caso di fusione, è possibile presentare una certificazione rilasciata dal Registro delle Imprese o da altra autorità competente; questo atto non soggiace all'obbligo fiscale della registrazione. Su richiesta, il certificato del Registro Imprese può essere acquisito a cura dell'Ufficio Marchi e Brevetti (*in tal caso, nell'indicare i documenti allegati all'istanza di trascrizione, specificare che il certificato è acquisito direttamente dall'Ufficio Marchi e Brevetti della Camera di Commercio*).

Nel caso di cessione è possibile allegare una dichiarazione di cessione o di avvenuta cessione: sia la dichiarazione di cessione che la dichiarazione di avvenuta cessione dovranno essere sottoscritte dal cedente e dal cessionario e in entrambi i casi la dichiarazione dovrà contenere l'elencazione

dei diritti oggetto della cessione. Non è necessaria l'autenticazione da parte del notaio ma le dichiarazioni dovranno essere in regola con la normativa sul bollo e sulla registrazione.

Gli atti provenienti dall'estero devono essere tradotti in italiano. La traduzione deve essere certificata conforme al testo straniero dalla rappresentanza diplomatica o consolare del Paese in cui il testo fu formato, ovvero da un traduttore ufficiale ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

- **(Eventuale) Atto di procura o lettera di incarico** in bollo da euro 14,62, nel caso in cui la domanda sia presentata da un mandatario abilitato nelle procedure di fronte all'UIBM o da avvocato iscritto nel suo Albo professionale.
- **Attestazione di versamento** delle tasse di concessione governativa sotto indicate;
- **2 esemplari in originale del verbale di deposito** (verbale **E**, vedi modello allegato a pag. 6).

COSTI

Costi in caso di deposito cartaceo

- Tasse di concessione governativa (occorre allegare l'attestazione del versamento):

Marchio	€ 81,00 per ogni marchio € 34,00 (eventuali, in caso di lettera di incarico)	Il versamento va effettuato sul C/c postale 00668004 intestato a Agenzia delle Entrate - Centro Operativo Pescara
Invenzione Modello di utilità Disegno e modello	€ 50,00 per ogni invenzione, modello di utilità, disegno e modello	Il versamento va effettuato sul C/c postale 00668004 intestato a Agenzia delle Entrate - Centro Operativo Pescara

- Diritti di segreteria:
 - € 10,00 + € 3,00 se viene chiesta copia autentica del verbale di deposito

- Bolli:

2 marche da bollo da € 14,62	per l'istanza in duplice originale
1 marca da bollo da € 14,62	per la copia autentica del verbale di deposito, se richiesta
1 marca da bollo da € 14,62	per l'eventuale atto di procura o lettera di incarico

Costi in caso di deposito telematico

- Tasse di concessione governativa (occorre allegare l'attestazione del versamento):

Marchio	€ 81.00 per ogni marchio € 34,00 (eventuali, in caso di lettera di incarico)	Il versamento va effettuato sul C/c postale 00668004 intestato a Agenzia delle Entrate - Centro Operativo Pescara
Invenzione Modello di utilità Disegno e modello	€ 50.00 per ogni invenzione, modello di utilità, disegno e modello	Il versamento va effettuato sul C/c postale 00668004 intestato a Agenzia delle Entrate - Centro Operativo Pescara

- Diritti di segreteria:
 - € 5,00 + € 3,00 se viene chiesta copia autentica del verbale di deposito

- Bolli:

€ 85,00	Bollo virtuale per ogni istanza di trascrizione e relativi allegati
1 marca da bollo da € 14,62	per la copia autentica del verbale di deposito, se richiesta

MODELLO ISTANZA DI TRASCRIZIONE (da compilare a
macchina o con altre apparecchiature informatiche)

Oggetto: istanza di trascrizione

Spett.le
MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
U.I.B.M.
VIA MOLISE 19
00187 ROMA

Il sottoscritto _____ nato a -
_____ il _____
di _____ nazionalità
_____ ,
residente _____ a

_____ Comune _____ via
cap
quale legale rappresentante della società
_____ ,
con sede legale in _____
_____ via _____
cap _____

con domicilio elettivo agli effetti di legge in
_____ via _____
_____ cap _____

chiede la trascrizione

dell'atto (indicare la natura dell'atto da
trascrivere) _____

Rep. N. _____ Notaio _____ registrato in
data _____ presso l'Ufficio del Registro di
_____ relativo alla domanda di
brevetto/registrazione per invenzione/modello/marchio n.
_____ depositata il
_____ e _____ concesso
il _____ n. _____

Dal cedente (indicare il titolare originario)

Al cessionario (indicare il soggetto a cui viene trasferito il titolo)

All'uopo allega i seguenti documenti:

- atto di _____
- lettera di incarico/procura generale (solo in presenza di mandatario)
- attestazione di versamento di euro _____ sul conto corrente postale n. _____ intestato all'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara.

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 autorizzo il trattamento dei dati personali.

Data _____

Firma del richiedente

MODELLO VERBALE DI DEPOSITO ISTANZA DI TRASCRIZIONE (da compilare a macchina o con altre apparecchiature informatiche)

REGISTRO E N. prot. _____

VERBALE DI DEPOSITO DI NOTA DI TRASCRIZIONE

L'anno _____ il giorno _____
del mese di _____

la _____ ditta/signor
_____ di
nazionalità _____

con _____ sede _____ in/residente _____

_____ Comune _____ via, numero civico
cap _____

elettivamente domiciliato agli effetti di legge a
_____ via _____

a _____ mezzo _____ mandatario

ha presentato a me sottoscritto:

- 1) nota di trascrizione in duplice originale, sotto forma di domanda, riferentesi a

domanda di brevetto per invenzione industriale/modello di utilità –
registrazione di marchio/disegno e modello N.
_____ depositata il _____ e
concesso il _____ n. _____

2) lettera _____ di _____ incarico

3) versamento _____ su _____ cc postale n.°
_____ intestato a Agenzia delle
Entrate – Centro Operativo di Pescara di € -
_____ emesso dall'Ufficio postale di
_____ in _____ data
_____ n. _____ .

4) Atto da trascrivere

Atto di _____ trascrizione n.

A carico di

A favore di

La nota di cui sopra è stata da me controfirmata e timbrata col timbro d'Ufficio.

IL DEPOSITANTE
L'UFFICIALE ROGANTE



DOMANDA DI ISCRIZIONE MC DM registrato

UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(UAMI)

N. totale di pagine Riferimento del
richiedente/rappresentante (non più di 20 caratteri)
(compresa questa)

Mod.008

2. Titolare/richiedente MC/DM Numero ID

#CF008IT01VC

1. Richiedente l'iscrizione

Cittadinanza/nazionalità

Tel., fax, e-mail

3. Cessionario o titolare MC/DM Numero ID

(se diverso dal richiedente l'iscrizione)

Se il cessionario non è domiciliato nell'UE, si
nomina un rappresentante autorizzato a rappresentare
i terzi dinanzi all'UAMI:

4. Rappresentante del Numero ID

richiedente l'iscrizione

avvocato mandatario abilitato associazione di
rappresentanti dipendente

Denominazione persona giuridica o nome e cognome

Numero ID Persona giuridica Persona fisica

Persona giuridica Persona fisica

Persona giuridica Persona fisica

Indirizzo

Via e numero civico

Città e CAP

Stato

Recapito postale

(se diverso)

Cittadinanza/nazionalità

Tel., fax, e-mail

Denominazione persona

giuridica o nome e cognome

Città e CAP

Stato

Recapito postale

(se diverso)

Cittadinanza/nazionalità

Tel., fax, e-mail

Denominazione persona

giuridica o nome e cognome

Indirizzo

Via e numero civico

Città e CAP

Stato

Recapito postale

(se diverso)

Tipo di rappresentante

Tel., fax, e-mail

Nome

Indirizzo

Via e numero civico

Città e CAP

Stato

Recapito postale

(se diverso)

Indirizzo

Via e numero civico

n. di pagina

1 di

Sì No

DOMANDA DI ISCRIZIONE

5. Tipo d'iscrizione

Trasferimento totale

(1) Trasferimento parziale

Cambiamento di nome/indirizzo del richiedente/titolare del rappresentante

(2) Rivendicazione di preesistenza (dopo la registrazione)

(1) (2) Cancellazione della rivendicazione di preesistenza

(1) Diritto reale

(1) Cancellazione di un diritto reale

Modifica del marchio

(1) Esecuzione forzata

(1) Licenza

esclusiva non esclusiva

limitata territorialmente, v. il punto 6

limitata nel tempo

cancellazione della licenza

(3) Altro

6. Per le rivendicazioni di preesistenza e le licenze dopo la registrazione, specificare gli Stati membri interessati dall'iscrizione

Stato/i membro/i

Solo per le rivendicazioni di preesistenza, indicare tutte le seguenti informazioni o quelle pertinenti (se si rivendica più di una preesistenza, utilizzare fogli aggiuntivi):

Numero domanda registrazione

Data della domanda (gg/mm/aaaa)

foglio(i) aggiuntivo(i)

Prove documentali per l'iscrizione allegate seguono

Nome cessionario titolare titolare del diritto

Firma

12. Firma di altre parti interessate (facoltativa)

9. In caso di cambiamento di nome/indirizzo, indicare il nuovo nome e/o indirizzo foglio(i) aggiuntivo(i)

Nome

Indirizzo

Cittadinanza/nazionalità

foglio(i) aggiuntivo(i)

7. Elenco dei prodotti e servizi in questione
(indicare):

foglio(i) aggiuntivo(i)

8. Numero/i di domanda o numero/i di registrazione dei marchi/ disegni e modelli comunitari (indicare):

#CF008IT02VC

Mod.008

Nome del richiedente l'iscrizione

Firma

11. Firma

Conto corrente n.

Il conto corrente presso l'UAMI non deve essere utilizzato

10. Pagamento delle tasse (se applicabile)

Bonifico sul conto dell'UAMI

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

La Caixa

Data del bonifico (gg/mm/aaaa)

Tot. €

Conto corrente presso l'UAMI

(1) Se limitato a taluni prodotti e servizi, v. il punto 7.

(2) Solo per i marchi comunitari.

(3) In caso di istanza di trasformazione, si prega di utilizzare il modulo UAMI, Mod.TM010.

n. di pagina

di

foglio(i)

aggiuntivo(i)

Note esplicative sul modulo di domanda di iscrizione (Mod. 008)

1. Osservazioni generali

Si raccomanda vivamente l'uso (anche se non è obbligatorio) del modulo UAMI (Mod. 008) per le domande di iscrizione nel registro (fatta eccezione per le istanze di trasformazione, per le quali è disponibile il Mod. 010)

1.1. Uso del modulo

Si può ottenere questo modulo gratuitamente dall'UAMI scaricandolo dal sito Internet di quest'ultimo (<http://www.oami.europa.eu>), o anche riproducendolo liberamente.

I richiedenti o i loro rappresentanti possono utilizzare moduli con struttura o formato simile, ad esempio moduli prodotti con il *computer* in base alle informazioni contenute nel modulo standard di domanda.

Nel caso in cui si utilizzino moduli creati elettronicamente, l'uso di allegati potrà essere evitato semplicemente espandendo, se necessario, lo spazio previsto nella versione elettronica.

Si raccomanda di completare il modulo nel modo più esauriente possibile all'atto della presentazione. Ciò faciliterà ed accelererà l'esame della domanda.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l'UAMI al seguente numero di telefono:

(+34) 965 139 100.

1.2. Invio dei moduli

I moduli compilati devono pervenire direttamente presso la sede dell'UAMI ad Alicante. I moduli (così come ogni altra comunicazione relativa al procedimento) devono essere inviati al seguente indirizzo:

Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno

Servizio Ricevimento

E-03008 Alicante, Spagna

Le comunicazioni trasmesse via fax devono essere inviate al seguente numero di fax dell'UAMI: (+34) 965 131 344

Se le comunicazioni sono trasmesse via fax, non è necessario né consigliabile inviare l'originale per conferma. Nel caso in cui le comunicazioni inviate via fax risultino carenti, l'UAMI provvederà a richiedere ulteriori informazioni.

1.3. Lingue

Qualora la domanda di iscrizione riguardi un marchio comunitario oppure un disegno o modello comunitario registrato ancora **allo stadio di domanda** (ossia non ancora registrato), il richiedente può inoltrare la domanda di iscrizione nella prima o nella seconda lingua della domanda, cioè in una tra le lingue ufficiali della Comunità europea.

Se invece l'iscrizione riguarda un marchio comunitario o un disegno o modello comunitario già **registrato**, il richiedente è tenuto a scegliere una delle cinque lingue dell'Ufficio (spagnolo, tedesco, inglese, francese o italiano).

Note esplicative sul modulo di domanda di iscrizione

OHIM NOTES-IT

Mod.006-03/2006

1.4. Tipo di titolo di proprietà industriale

Occorre indicare, contrassegnando una sola casella, se la domanda di iscrizione riguarda uno o più marchi comunitari oppure uno o più disegni e modelli comunitari registrati. Se la domanda riguarda iscrizioni relative sia a marchi comunitari sia a disegni o modelli comunitari registrati, è necessario utilizzare un modulo distinto per ciascun titolo di proprietà industriale.

1.5. Numero totale di pagine (compresa questa)

Occorre indicare il numero totale di pagine che vengono trasmesse all'UAMI, compresi gli eventuali fogli aggiuntivi, allegati, tabelle e la prima pagina del modulo di domanda di iscrizione, inserendo la cifra corrispondente nella casella in alto a sinistra della prima pagina del modulo.

1.6. Riferimento del richiedente/rappresentante (non più di 20 caratteri)

Si tratta del riferimento che il richiedente o il rappresentante desiderano che l'UAMI utilizzi nella propria corrispondenza con la parte interessata. Può consistere in lettere o numeri (o entrambi) purché non superi i 20 caratteri.

2. Il modulo

2.1. (Sezione 1) Richiedente l'iscrizione

Qualora l'UAMI abbia già assegnato al richiedente un codice di identificazione (numero ID), sarà sufficiente menzionare tale codice e il nome. In caso contrario, il richiedente l'iscrizione deve essere

identificato indicando il nome, l'indirizzo e la cittadinanza o nazionalità.

La domanda di iscrizione può essere presentata dal richiedente o titolare di un marchio comunitario, dal richiedente o titolare di un disegno o modello comunitario registrato, oppure da un loro rappresentante (v. oltre sotto il titolo "Rappresentante" per i requisiti applicabili), o da entrambi.

È necessario specificare se si è una persona giuridica o un'entità equivalente (ad esempio società, associazione temporanea d'impres ecc.) o una persona fisica. Il nome della persona giuridica deve includere la forma giuridica appropriata ("Limited", "Sociedad Anónima", "Aktiengesellschaft" ecc.) abbreviata nel modo abituale ("Ltd.", "S.A.", "AG" ecc.). Lo Stato (ossia il paese in cui la persona giuridica ha sede) dev'essere indicato nel riquadro "nazionalità").

Il recapito postale (ad esempio un numero di casella postale) deve essere specificato unicamente se è diverso dall'indirizzo fornito per il richiedente l'iscrizione.

2.2. (Sezione 2) Titolare/richiedente del marchio/disegno o modello comunitario

Da completare soltanto se si tratta di una persona diversa dal richiedente l'iscrizione. Per indicazioni sulle modalità di compilazione delle voci richieste in questa sezione, si rimanda al precedente punto 2.

2.3. (Sezione 3) Cessionario o titolare di un diritto sul marchio/disegno o modello comunitario (se diverso dal richiedente l'iscrizione)

Da completare soltanto se si tratta di una persona diversa dal richiedente l'iscrizione.

I cessionari o i titolari di un diritto privi di domicilio, sede o stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nell'Unione europea devono nominare un rappresentante professionale che agisca per loro conto dinanzi all'UAMI (v. successivo punto 2.4), contrassegnando la casella "Sì" per indicare che tale rappresentante è stato nominato.

Qualora il richiedente l'iscrizione non sia il cessionario né il titolare del diritto, le informazioni relative al rappresentante incaricato di agire per conto loro dovranno essere riportate su un foglio aggiuntivo da allegare al modulo di domanda di iscrizione. Le informazioni devono coprire tutti i punti indicati nel successivo punto 2.4. Se non è stato nominato alcun rappresentante, occorre contrassegnare la casella "No".

Per indicazioni sulle modalità di compilazione delle voci richieste in questa sezione, si rimanda al punto

2.4. (Sezione 4) Rappresentante

La rappresentanza è obbligatoria per tutti i **richiedenti un'iscrizione**, persone fisiche o giuridiche, che siano privi di domicilio, sede o stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nella Comunità europea. Ogni altra persona è libera di nominare o no un rappresentante.

Il rappresentante deve indicare il proprio nome unitamente al codice di identificazione (numero ID) assegnato dall'UAMI. Nel caso in cui il codice identificativo non sia disponibile, nel modulo di domanda si devono riportare anche le informazioni del caso relative al rappresentante esistente o di nuova nomina.

La rappresentanza innanzi all'UAMI può essere svolta da rappresentanti professionali rientranti in una delle due seguenti categorie:

- avvocati che siano abilitati ad esercitare in uno Stato membro ed abbiano la sede della loro attività professionale nella Comunità, purché possano agire in tale Stato in qualità di mandatari in materia di marchi o disegni e modelli, a seconda dei casi;
- mandatari abilitati iscritti nell'elenco tenuto dall'UAMI. I mandatari abilitati che figurano nell'elenco relativo ai marchi comunitari possono agire in materia di disegni e modelli. Per contro, i mandatari abilitati inclusi nell'elenco relativo ai disegni e modelli comunitari non possono esercitare in materia di marchi.

Il richiedente l'iscrizione può agire anche tramite un dipendente. Qualora venga nominato un dipendente, occorrerà specificare il suo nome nella sezione "Rappresentante". I dipendenti di una persona giuridica che abbia domicilio, sede o stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio all'interno della Comunità europea possono rappresentare altre persone giuridiche unicamente a condizione che esista tra le due persone giuridiche

un legame economico, ad esempio nel caso di proprietà o controllo comune. Ciò vale anche quando il richiedente sia una persona giuridica priva di domicilio, sede o stabilimento nella Comunità europea. In tali casi, si devono menzionare in allegato le informazioni relative alla persona giuridica il cui dipendente agisce a nome del richiedente e la natura dei legami economici (società capogruppo, controllata, filiale ecc.).

L'UAMI terrà i contatti con il rappresentante professionale, se nominato.

Non è necessario depositare una procura relativa al rappresentante, a meno che in qualità di rappresentante sia stato nominato un dipendente del richiedente.

2.5. (Sezione 5) Tipo d'iscrizione

Soltanto le iscrizioni previste alla regola 84 REMC e all'articolo 69 REDC possono essere annotate nel registro dei marchi comunitari e, rispettivamente, in quello dei disegni e modelli comunitari registrati.

A fini di chiarezza, si raccomanda di utilizzare un modulo per ciascuna domanda di iscrizione.

Va rilevato che alcuni tipi di iscrizione sono soggetti al pagamento di una tassa. Per ulteriori raggugli, v. i punti successivi e il punto 2.12 per quanto riguarda le modalità di pagamento.

2.5.1. Trasferimento totale o parziale

Se l'iscrizione ha ad oggetto un trasferimento, non è necessario inviare prove documentali (ad esempio l'atto di cessione) nel caso in cui:

- il rappresentante designato agisca sia per conto del cedente che del cessionario (in tal caso, ciò deve essere specificato nelle sezioni 3 e 4);
- sia il cedente che il cessionario presentino domanda di iscrizione (nel qual caso deve essere compilata e firmata la sezione 12 del modulo).

Negli altri casi, la domanda di iscrizione deve essere corredata da una dichiarazione, firmata dal titolare registrato o dal suo rappresentante, che autorizzi l'iscrizione del successore nella titolarità del diritto.

Vanno inoltre indicati:

- il numero di registrazione del marchio comunitario o del disegno o modello comunitario registrato (v. sezione 8 del modulo);
- le generalità del cessionario (v. sezione 3 del modulo);
- l'elenco dei prodotti e servizi a cui si riferisce la cessione, se il trasferimento è parziale (v. sezione 7 del modulo);
- se applicabile, il nome e il domicilio professionale del rappresentante del cessionario (v. sezione 3 del modulo).

La tassa per l'iscrizione di un trasferimento di un disegno o modello comunitario registrato è di 200 euro per ciascun disegno o modello comunitario registrato, con un massimale di 1 000 euro. La tassa deve essere corrisposta all'atto della presentazione della domanda; in caso contrario, la domanda d'iscrizione non si considera presentata. Per

l'iscrizione di un trasferimento di marchio comunitario non è prevista alcuna tassa.

Sono ammesse le domande di iscrizione di trasferimenti riguardanti marchi, disegni o modelli comunitari ancora allo stadio di domanda, ossia non ancora registrati. In tal caso, si applicano le medesime regole. Il trasferimento parziale non è possibile nel caso dei disegni o modelli comunitari registrati, in nessuna fase della loro esistenza.

2.5.2. Cambiamenti di nome o indirizzo

Il cambiamento di nome si presume interessare tutti i marchi comunitari e i disegni o modelli comunitari registrati di cui è titolare la parte che ha cambiato nome.

Il cambiamento di nome va documentato soltanto qualora il richiedente l'iscrizione ritenga che l'UAMI possa nutrire seri dubbi in merito alla vera natura dell'iscrizione (ad esempio perché la ritenga un trasferimento e non un cambiamento di nome). In questi casi saranno considerate prove sufficienti le delibere societarie, regolarmente depositate, che hanno approvato il cambiamento della denominazione sociale, oppure gli estratti del registro delle imprese.

Il nuovo nome o indirizzo va indicato per esteso nella sezione 9.

Per questo tipo di iscrizione non è prevista alcuna tassa.

2.5.3. Rivendicazioni di preesistenza (dopo la registrazione - v. art. 35 RMC)

Le domande di iscrizione di rivendicazioni di preesistenza presentate dopo la registrazione del marchio comunitario devono essere corredate da prove dell'esistenza di una precedente registrazione internazionale, regionale o nazionale valida in uno Stato membro della Comunità europea, sotto forma di certificato di registrazione o di rinnovo, estratto del registro, estratto del bollettino o della gazzetta ufficiale pertinente, estratto o tabulato di una banca dati o di un supporto (ad esempio CD-ROM) comprovante la registrazione, oppure di fotocopie dei summenzionati documenti. In alternativa, è altresì ammesso un riferimento al sito web nel quale compare la registrazione in questione.

I documenti, quando sono presentati, devono indicare lo Stato o gli Stati membri in cui il marchio anteriore è stato registrato, la data della domanda, il numero della registrazione anteriore, il nome del titolare della registrazione anteriore, la riproduzione del marchio anteriore (se del caso, a colori), nonché un'indicazione dei prodotti e servizi a cui la rivendicazione si riferisce.

Per questo tipo di iscrizione non è richiesta alcuna tassa.

Per ulteriori informazioni sulle preesistenze, si rimanda alla decisione del presidente dell'Ufficio EX-03-05 e alla comunicazione n. 2/00, consultabili *on line* nel sito www.oami.europa.eu.

2.5.4. Cancellazione di una rivendicazione di preesistenza

Ove si richieda la cancellazione di una rivendicazione di preesistenza precedentemente registrata, il richiedente deve compilare la sezione 6, se necessario utilizzando fogli aggiuntivi.

Per questo tipo di iscrizione non è richiesta alcuna tassa.

2.5.5. Diritto reale

Se la domanda di iscrizione ha a oggetto diritti reali (ad esempio cauzioni, pegni e garanzie), vanno fornite le seguenti informazioni:

- il numero di registrazione del marchio comunitario o del disegno o modello comunitario registrato (v. sezione 8 del modulo);
- le generalità del titolare del diritto (v. sezione 3 del modulo);
- se del caso, informazioni sui prodotti e servizi a cui si riferisce l'iscrizione (v. sezione 7 del modulo);
- se applicabile, il nome e il domicilio professionale del rappresentante del titolare del diritto (v. sezione 3 del modulo).

La tassa per l'iscrizione di un diritto reale è di 200 euro per marchio comunitario o per disegno o modello comunitario registrato, tuttavia, quando più richieste sono presentate nella stessa domanda o nello stesso tempo, la tassa non può eccedere un totale di 1 000 euro. La tassa deve essere corrisposta all'atto della presentazione della domanda; in caso contrario, la domanda non si considera presentata.

Sono ammesse le domande di iscrizione di diritti reali riguardanti marchi comunitari oppure disegni o modelli comunitari ancora allo stadio di domanda, ossia non ancora registrati. In tal caso, si applicano le medesime regole.

2.5.6. Cancellazione di diritti reali

Una domanda di iscrizione della cancellazione di un diritto reale può essere presentata dal titolare del marchio comunitario o del disegno o modello comunitario registrato, oppure dal titolare del diritto. In entrambi i casi vanno fornite le seguenti informazioni:

- il numero di registrazione del marchio comunitario o del disegno o modello comunitario registrato (v. sezione 8 del modulo);
- gli estremi del diritto da cancellare (da indicare su un foglio aggiuntivo allegato al modulo di domanda di iscrizione);
- prove documentali che il diritto registrato non esiste più, oppure una dichiarazione del titolare del diritto che autorizza la cancellazione dell'iscrizione.

La tassa di iscrizione della cancellazione di un diritto reale è di 200 euro per marchio comunitario o per disegno o modello comunitario registrato, tuttavia, quando più richieste sono presentate nella stessa domanda o nello stesso tempo, la tassa non può eccedere un totale di 1 000 euro. La tassa deve essere corrisposta all'atto della presentazione della domanda; in caso contrario, la domanda d'iscrizione non si considera presentata.

Sono ammesse le domande di iscrizione di una cancellazione di diritti reali riguardanti marchi comunitari o disegni o modelli comunitari registrati ancora allo stadio di domanda, ossia non ancora registrati. In tal caso, si applicano le medesime regole.

2.5.7. Modifica del marchio

Un marchio comunitario registrato può essere modificato soltanto se:

- il marchio comunitario comprende il nome e l'indirizzo del titolare;
- la modifica proposta riguarda il nome o l'indirizzo del titolare;
- la modifica proposta non incide in modo sostanziale sull'identità del marchio originariamente registrato;
- la domanda di iscrizione della modifica è fatta dal titolare del marchio comunitario o dal suo rappresentante.

Occorre allegare, su un foglio aggiuntivo, una descrizione del marchio quale risulta a seguito della modifica.

La tassa di iscrizione di una modifica è di 200 euro per marchio comunitario.

2.5.8. Titoli di esecuzione forzata

Qualora venga presentata una domanda di iscrizione di titoli di esecuzione forzata (ossia di provvedimenti di esecuzione forzata), vanno fornite le seguenti informazioni:

- il numero di registrazione del marchio comunitario o del disegno o modello comunitario registrato (v. sezione 8 del modulo);

- le generalità del creditore a favore del quale è stato emanato il provvedimento (v. sezione 3 del modulo);
- se del caso, informazioni sui prodotti e servizi a cui si riferisce l'iscrizione (v. sezione 7 del modulo);
- se applicabile, il nome e il domicilio professionale del rappresentante del creditore (v. sezione 3 del modulo).

La tassa di iscrizione di un titolo di esecuzione forzata è di 200 euro per marchio comunitario o per disegno o modello comunitario registrato, tuttavia, quando più richieste sono presentate nella stessa domanda o nello stesso tempo, la tassa non può eccedere un totale

di 1000 euro. La tassa deve essere corrisposta all'atto della presentazione della domanda; in caso contrario, la domanda non si considera presentata.

Sono ammesse le domande di iscrizione di un titolo di esecuzione forzata riguardanti marchi comunitari o disegni o modelli comunitari registrati ancora allo stadio di domanda, ossia non ancora registrati. In tal caso, si applicano le medesime regole.

2.5.9. Licenze

Qualora venga presentata una domanda di iscrizione di una licenza, vanno fornite le seguenti informazioni:

- il numero di registrazione del marchio comunitario o del disegno o modello comunitario registrato (v. sezione 8 del modulo);
- le generalità del licenziatario (v. sezione 3 del modulo);
- se del caso, informazioni sui prodotti e servizi a cui si riferisce l'iscrizione (v. sezione 7 del modulo);
- se applicabile, il nome e il domicilio professionale del rappresentante del licenziatario (v. sezione 3 del modulo);
- se la domanda di iscrizione viene presentata dal solo licenziatario, occorre allegare copia dell'accordo di licenza o prove del fatto che il licenziante autorizza l'iscrizione della licenza.

Occorre indicare se la licenza da registrare è esclusiva o non esclusiva. In mancanza di indicazioni, la licenza si presume esclusiva.

Qualsiasi limitazione relativa ai prodotti e servizi coperti dall'iscrizione della licenza va indicata nella sezione 7.

Se la licenza è limitata a uno Stato membro, il richiedente deve contrassegnare la casella

appropriata ed elencare lo Stato membro o gli Stati membri interessati nella successiva sezione 6, utilizzando, se necessario, un foglio aggiuntivo allegato al modulo di iscrizione.

Se richiede la cancellazione di una licenza, il richiedente deve fornire le seguenti informazioni:

- il numero di registrazione del marchio comunitario o del disegno o modello comunitario registrato (v. sezione 8 del modulo);
- gli estremi della licenza da cancellare (da fornire su un foglio aggiuntivo allegato al modulo di domanda di iscrizione);
- prove documentali attestanti che il diritto registrato non esiste più, oppure una dichiarazione del licenziatario che autorizza la cancellazione dell'iscrizione.

La tassa di iscrizione o cancellazione di una licenza è di 200 euro per marchio comunitario o per disegno o modello comunitario registrato, tuttavia, quando più richieste sono presentate nella stessa domanda o nello stesso tempo, la tassa non può eccedere un totale di 1 000 euro. La tassa deve essere corrisposta all'atto della presentazione della domanda; in caso contrario, la domanda non si considera presentata.

Sono ammesse le domande di iscrizione o cancellazione di licenze riguardanti marchi, disegni o modelli comunitari ancora allo stadio di domanda, ossia non ancora registrati. In tal caso, si applicano le medesime regole.

2.5.10. Altri tipi di iscrizione

Riguardo agli altri tipi possibili di iscrizioni nel registro, si rimanda alla regola 84 REMC e all'articolo 69 REDC. Se un'iscrizione non è indicata nel modulo, il richiedente può contrassegnare la casella corrispondente nella sezione 5 e utilizzare lo spazio vuoto nell'angolo in basso a destra della sezione per inserire le informazioni pertinenti. Se è necessario maggiore spazio, il richiedente può allegare fogli aggiuntivi al modulo di domanda di iscrizione. Va rilevato che è ora possibile la divisione delle domande e delle registrazioni di marchio comunitario (v. articoli 44 *bis* e 48 *bis* RMC). È quindi possibile utilizzare la casella nella sezione 5 per questo tipo di iscrizione. Tuttavia, l'iscrizione di una divisione è soggetta a una tassa di 250 euro da pagare all'atto della presentazione ed è esclusa con riferimento a prodotti e servizi che siano oggetto di un procedimento di opposizione o di nullità o durante il termine di tre mesi per proporre opposizione che decorre dalla pubblicazione della domanda di marchio comunitario. Inoltre non può nemmeno essere richiesta prima che sia stata attribuita una data di deposito e dopo che sia stato inviato l'invito a pagare la tassa di registrazione. Occorre precisare in modo chiaro i prodotti e servizi a cui si riferisce la divisione, in modo da assicurare che non vi siano sovrapposizioni tra i prodotti e servizi che permangono nella domanda o registrazione originaria e i prodotti e servizi che vengono divisi nelle nuove domande o registrazioni.

2.6. (Sezione 6) Rivendicazioni di preesistenza dopo la registrazione

Il richiedente deve specificare gli Stati membri in cui è registrato o è in vigore un marchio anteriore identico al marchio comunitario, utilizzando, se necessario, fogli aggiuntivi.

Il richiedente deve inserire il numero del marchio anteriore (o i numeri dei marchi anteriori), indicando se il numero o i numeri sono quelli della registrazione a livello internazionale, regionale o nazionale. Se necessario, vanno utilizzati fogli aggiuntivi.

Infine, il richiedente deve indicare la data della domanda (o le date delle domande), vale a dire la data o le date di deposito del marchio o dei marchi anteriori. Se necessario, vanno utilizzati fogli aggiuntivi.

Per ulteriori informazioni sull'iscrizione di rivendicazioni di preesistenza, si rimanda alla sezione 5.

2.7. (Sezione 7) Elenco dei prodotti e servizi

Qualora la domanda di iscrizione riguardi soltanto alcuni prodotti e servizi coperti dalla registrazione o dalla domanda a cui si riferisce, il richiedente deve elencare i prodotti e i servizi in questione nell'apposita casella utilizzando, se necessario, fogli aggiuntivi. Questa sezione si riferisce principalmente alle iscrizioni di cui alla sezione 5 del modulo di domanda e precedute da un riferimento alla nota a piè di pagina numero 1.

2.8. (Sezione 8) Numero/i di domanda/registrazione dei marchi comunitari o disegni o modelli comunitari registrati interessati

Per ogni domanda di iscrizione il richiedente deve indicare il numero (o i numeri) di domanda o di registrazione dei diritti di proprietà industriale interessati, riportandoli nella casella apposita, utilizzando se necessario fogli aggiuntivi. I marchi comunitari e i disegni o modelli comunitari registrati non vanno tuttavia mischiati. Se l'iscrizione riguarda entrambi i tipi di diritti di proprietà industriale, il richiedente dovrà utilizzare moduli di domanda di iscrizione distinti.

2.9. (Sezione 9) Cambiamento di nome/indirizzo. Indicazione di un nuovo nome e indirizzo

Si rimanda alla sezione 5, sottotitolo "Cambiamenti di nome o indirizzo".

2.10. (Sezione 10) Pagamento delle tasse (se applicabile)

Il pagamento può essere effettuato in una delle seguenti modalità (tenendo presente che commissioni ed oneri eventuali sono a carico dell'ordinante, a cui incombe di conseguenza l'onere di fornire alla propria banca apposite istruzioni al riguardo):

2.10.1. Tassa d'iscrizione relativa a marchi comunitari

- addebito su un conto corrente aperto con l'UAMI, specificando il numero del conto;
- bonifico in euro su un conto bancario dell'UAMI, indicando nome, indirizzo e numero di riferimento del richiedente o del rappresentante, il numero o i

numeri di registrazione (nonché il tipo di iscrizione) a cui si riferisce il pagamento e la data del bonifico.

2.10.2 Tassa d'iscrizione relativa a disegno e modelli comunitari

- addebito su un conto corrente aperto con l'UAMI, specificando il numero del conto;
- bonifico in euro su un conto bancario dell'UAMI, indicando nome, indirizzo e numero di riferimento del richiedente o del rappresentante, il numero o i numeri di registrazione (nonché il tipo di iscrizione) a cui si riferisce il pagamento e la data del bonifico;

I conti correnti possono essere aperti inviando una domanda scritta all'UAMI al seguente indirizzo:

Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno
Dipartimento Finanze
Avenida de Europa, 4
E-03008 Alicante, Spagna
Telefono: (+34) 965 139 340
Fax (+34) 965 139 113

I versamenti vanno eseguiti su uno dei seguenti conti bancari dell'UAMI:

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
0182-5596-90-0092222222 Codice Swift (BIC): BBVAESMM
XXX

IBAN ES88 0182 5596 9000 9222 2222

La Caixa

2100-2353-01-0700000888 Codice Swift (BIC): CAIXESBB
XXX

IBAN ES03 2100 2353 0107 0000 0888

3. (Sezione 11) Firma

Il modulo di domanda dev'essere firmato e la firma dev'essere accompagnata dal nome del firmatario (richiedente l'iscrizione); in caso contrario, l'UAMI non potrà procedere all'esame della domanda.

4. (Sezione 12) Firma di altre parti interessate (facoltativo)

Se l'iscrizione interessa due parti (ad esempio in caso di trasferimenti, diritti reali e licenze ecc.), la firma di entrambe sul modulo di domanda di iscrizione renderà superflua la presentazione di prove documentali. In tal caso, la seconda parte interessata deve riportare il proprio nome nell'apposita casella e indicare, contrassegnando la casella appropriata, se è cessionario, richiedente, titolare o titolare di un diritto riguardante un marchio comunitario o un disegno o modello comunitario registrato. La parte deve quindi apporre la propria firma nell'apposito spazio.

Per ulteriori informazioni su questo punto, si rimanda al precedente punto 2.5.1, sottotitolo "Trasferimento totale o parziale".

MM19 (E) - December 2008

MM19(E)

MADRID AGREEMENT AND PROTOCOL CONCERNING THE
INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS

**REQUEST FOR THE RECORDING OF A
RESTRICTION OF THE HOLDER'S RIGHT OF DISPOSAL**

(Rule 20 of the Common Regulations)

IMPORTANT

1. This form must be presented to the International
Bureau:

(a) by the recorded holder or by the Office of the
Contracting Party of the recorded holder, in which
case the restriction may concern all or some of the
designated Contracting Parties;

(b) by the Office of a designated Contracting Party,
in which case the restriction may concern only the
territory of the said designated Contracting Party.

2. This form may be used to request the recording of
a restriction of the holder's right of disposal in
respect of several international registrations of the
same holder, provided that the Contracting Parties in
respect of which the international registration is
restricted are the same for all the international
registrations concerned.

World Intellectual Property Organization

34, chemin des Colombettes, P.O. Box 18,
1211 Geneva 20, Switzerland

Tel.: (41-22) 338 9111

Fax (International Trademark Registry): (41-22) 740
1429

e-mail: intreg.mail@wipo.int - Internet:
<http://www.wipo.int>

MM19 (E) - December 2008

MM19(E)

RESTRICTION OF THE HOLDER'S RIGHT OF DISPOSAL

For use by the holder or Office

Holder's reference:

Office's reference:

INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBER(S)

NAME OF THE HOLDER

(as recorded in the International Register)

CONTRACTING PARTY(IES) CONCERNED (**check either (a) or (b)**)

(a) The restriction of the holder's right of disposal is to be recorded for **all** the designated Contracting Parties;

(b) The restriction of the holder's right of disposal is to be recorded for **some only** of the designated Contracting Parties. Indicate below, by checking the corresponding box(es), those Contracting Parties:

AG Antigua and Barbuda

AL Albania

AM Armenia

AN Netherlands Antilles

AT Austria

AU Australia

AZ Azerbaijan

BA Bosnia and Herzegovina

BG Bulgaria

BH Bahrain

BT Bhutan

BW Botswana
BX Benelux
BY Belarus
CH Switzerland
CN China
CU Cuba
CY Cyprus
CZ Czech Republic
DE Germany
DK Denmark
DZ Algeria
EE Estonia
EG Egypt
EM European Community
ES Spain
FI Finland
FR France
GB United Kingdom
GE Georgia
GH Ghana
GR Greece
HR Croatia
HU Hungary
IE Ireland
IR Iran (Islamic Republic of)
IS Iceland
IT Italy
JP Japan
KE Kenya
KG Kyrgyzstan
KP Democratic People's

Republic of Korea
KR Republic of Korea
KZ Kazakhstan
LI Liechtenstein
LR Liberia
LS Lesotho
LT Lithuania
LV Latvia
MA Morocco
MC Monaco
MD Republic of Moldova
ME Montenegro
MG Madagascar
MK The former Yugoslav
Rep. of Macedonia
MN Mongolia
MZ Mozambique
NA Namibia
NO Norway
OM Oman
PL Poland
PT Portugal
RO Romania
RS Serbia
RU Russian Federation
SD Sudan
SE Sweden
SG Singapore
SI Slovenia
SK Slovakia
SL Sierra Leone

SM San-Marino
ST Sao Tome and Principe
SY Syrian Arab Republic
SZ Swaziland
TJ Tajikistan
TM Turkmenistan
TR Turkey
UA Ukraine
US United States of America
UZ Uzbekistan
VN Viet Nam
ZM Zambia
Others:

Page 2

MM19(E) - December 2008

SUMMARY STATEMENT OF THE MAIN FACTS CONCERNING THE
RESTRICTION

(only a brief summary of the main facts concerning the restriction is to be given, and no supporting documentation should be attached to the present form. The following example may be used to draft the summary: "the holder's right of disposal of the above-mentioned international registration(s) has

been restricted in the Contracting Party(ies)
indicated in heading 3, following the execution of a

..... ,

dated, in favour of")

SIGNATURE BY THE HOLDER OR HIS REPRESENTATIVE (where
applicable)

Holder Representative of the holder

(as recorded in the International Register) (as
recorded in the International Register)

Name: Name:

Signature: Signature:

OFFICE PRESENTING THE REQUEST (where applicable)

Name of the Office

Signature and/or stamp of the Office

Model International Form Under the Patent Law Treaty (PLT)

For Office use only

.....*

REQUEST FOR

- RECORDATION OF A SECURITY INTEREST
- CANCELLATION OF THE RECORDATION OF A SECURITY INTEREST

Reference indication of person making the request (if desired):

* Indicate name of national or regional patent Office with which the recordation is requested.

Box No. I APPLICATION(S) AND/OR PATENT(S) CONCERNED

The present request concerns the following application(s) and/or patent(s):

Application number(s)*:

Patent number(s):

**Where the application number has not yet been issued or is not known to the applicant or representative, that application may be identified by furnishing (i) the provisional application number (if any) given by the Office, (ii) a copy of the request part of the application along with the date on which the application was sent to the Office, or (iii) a reference number given to the application by the applicant or his representative, along with the name and address of the applicant, the title of the invention and the date on which the application was sent to the Office*

Further applications and/or patents are indicated on additional sheet No.

Box No. II PERSON(S) PROVIDING THE SECURITY INTEREST CONCERNED

Name and address: *(Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country. The country of the address indicated in this Box is the country of residence.)*

Telephone No.

Facsimile No.

E-mail address

Registration No. or other indication registered with the Office

Further persons providing the security interest concerned are indicated on the following sheet: Continuation of Box No. II

Box No. III REPRESENTATIVE OF THE PERSON(S) PROVIDING THE SECURITY INTEREST CONCERNED

Name and address:

Telephone No.

Facsimile No.

E-mail address

Registration No. or other indication registered with the Office

The power of attorney is enclosed Appointment was made on the request form when the application was filed The power of attorney (No.) is already in the possession of the Office

Further representatives of the person providing the security interest concerned are indicated on the following sheet: Continuation of Box No. III

Continuation of Box No. II FURTHER PERSON(S) PROVIDING THE SECURITY INTEREST CONCERNED

If none of the following sub-boxes is used, this sheet should not be included in the request.

Name and address:	Telephone No.
	Facsimile No.
	E-mail address
	Registration No. or other indication registered with the Office
Name and address:	Telephone No.
	Facsimile No.
	E-mail address
	Registration No. or other indication registered with the Office
Name and address:	Telephone No.
	Facsimile No.
	E-mail address
	Registration No. or other indication registered with the Office
Name and address:	Telephone No.
	Facsimile No.
	E-mail address
	Registration No. or other indication registered with the Office
Name and address:	Telephone No.
	Facsimile No.
	E-mail address
	Registration No. or other indication registered with the Office
Name and address:	Telephone No.
	Facsimile No.
	E-mail address
	Registration No. or other indication registered with the Office

Continuation of Box No. III FURTHER REPRESENTATIVE(S) OF THE PERSON(S) PROVIDING THE SECURITY INTEREST CONCERNED

If none of the following sub-boxes is used, this sheet should not be included in the request.

Name and address:	Telephone No.
	Facsimile No.
	E-mail address
	Registration No. or other indication registered with the Office

The power of attorney is enclosed
 Appointment was made on the request form when the application was filed
 The power of attorney (No.) is already in the possession of the Office

Name and address:	Telephone No.
	Facsimile No.
	E-mail address
	Registration No. or other indication registered with the Office

The power of attorney is enclosed
 Appointment was made on the request form when the application was filed
 The power of attorney (No.) is already in the possession of the Office

Name and address:	Telephone No.
	Facsimile No.
	E-mail address
	Registration No. or other indication registered with the Office

The power of attorney is enclosed
 Appointment was made on the request form when the application was filed
 The power of attorney (No.) is already in the possession of the Office

Name and address:	Telephone No.
	Facsimile No.
	E-mail address
	Registration No. or other indication registered with the Office

The power of attorney is enclosed
 Appointment was made on the request form when the application was filed
 The power of attorney (No.) is already in the possession of the Office

Box No. IV ADDRESS FOR CORRESPONDENCE OR LEGAL SERVICE OF THE PERSON(S) PROVIDING THE SECURITY INTEREST CONCERNED	
Box No. V PERSON(S) ACQUIRING THE SECURITY INTEREST CONCERNED	
Name and address: <i>(Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country. The country of the address indicated in this Box is the country of residence.)</i>	Telephone No. Facsimile No. E-mail address Registration No. or other indication registered with the Office
State of nationality:	State of residence:
<input type="checkbox"/> Further persons acquiring the security interest concerned are indicated on the following sheet: Continuation of Box No. V	
Box No. VI REPRESENTATIVE OF THE PERSON(S) ACQUIRING THE SECURITY INTEREST CONCERNED	
Name and address:	Telephone No. Facsimile No. E-mail address Registration No. or other indication registered with the Office
<input type="checkbox"/> The power of attorney is enclosed <input type="checkbox"/> Appointment was made on the request form when the application was filed <input type="checkbox"/> The power of attorney (No.) is already in the possession of the Office	
<input type="checkbox"/> Further representatives of the person(s) acquiring the security interest concerned are indicated on the following sheet: Continuation of Box No. VI	
Box No. VII ADDRESS FOR CORRESPONDENCE OR LEGAL SERVICE OF THE PERSON(S) ACQUIRING THE SECURITY INTEREST CONCERNED	

Continuation of Box No. V FURTHER PERSON(S) ACQUIRING THE SECURITY INTEREST CONCERNED

If none of the following sub-boxes is used, this sheet should not be included in the request.

Name and address:	Telephone No.
	Facsimile No.
	E-mail address
	Registration No. or other indication registered with the Office
State of nationality:	State of residence:
Name and address:	Telephone No.
	Facsimile No.
	E-mail address
	Registration No. or other indication registered with the Office
State of nationality:	State of residence:
Name and address:	Telephone No.
	Facsimile No.
	E-mail address
	Registration No. or other indication registered with the Office
State of nationality:	State of residence:
Name and address:	Telephone No.
	Facsimile No.
	E-mail address
	Registration No. or other indication registered with the Office
State of nationality:	State of residence:
Name and address:	Telephone No.
	Facsimile No.
	E-mail address
	Registration No. or other indication registered with the Office
State of nationality:	State of residence:

Continuation of Box No. VI FURTHER REPRESENTATIVE(S) OF THE PERSON(S) ACQUIRING THE SECURITY INTEREST CONCERNED

If none of the following sub-boxes is used, this sheet should not be included in the request.

Name and address:	Telephone No.
	Facsimile No.
	E-mail address
	Registration No. or other indication registered with the Office

The power of attorney is enclosed
 Appointment was made on the request form when the application was filed
 The power of attorney (No.) is already in the possession of the Office

Name and address:	Telephone No.
	Facsimile No.
	E-mail address
	Registration No. or other indication registered with the Office

The power of attorney is enclosed
 Appointment was made on the request form when the application was filed
 The power of attorney (No.) is already in the possession of the Office

Name and address:	Telephone No.
	Facsimile No.
	E-mail address
	Registration No. or other indication registered with the Office

The power of attorney is enclosed
 Appointment was made on the request form when the application was filed
 The power of attorney (No.) is already in the possession of the Office

Name and address:	Telephone No.
	Facsimile No.
	E-mail address
	Registration No. or other indication registered with the Office

The power of attorney is enclosed
 Appointment was made on the request form when the application was filed
 The power of attorney (No.) is already in the possession of the Office

Box No. VIII INFORMATION ON THE SECURITY INTEREST AGREEMENT CONCERNED

A. If the present request is a request for recordation of the security interest, fill in items (Aa) to (Ac) below:

(Aa) Date of the security interest agreement:

(Ab) Duration:

(Ac) Information relating to the registration of the security interest (where registration is compulsory under the applicable law):

B. If the present request is a request for cancellation of the recordation of the security interest, fill in items (Ba) to (Bc) below:

(Ba) Date of the recordation of the security interest agreement:

(Bb) Recordation No. (if available):

(Bc) Information relating to the registration of the security interest (where registration is compulsory under the applicable law):

**Box No. IX DOCUMENTATION OF THE BASIS OF THE SECURITY INTEREST AGREEMENT
 TERMINATION OF THE SECURITY INTEREST AGREEMENT**

(a) The security interest agreement/termination of the security interest agreement is a freely concluded agreement among the parties.

One of the following documents is enclosed:

a copy of the agreement

a copy, certified as being in conformity with the original, of the agreement

an extract of the agreement consisting of those portions that show the rights and their extent

an extract, certified as being a true extract, of the agreement consisting of those portions that show the rights and their extent

(b) The security interest agreement/termination of the security interest agreement is not a freely concluded agreement among the parties (for example, an operation of law or a court decision)

A copy, or a copy certified as being in conformity with the original, of a document evidencing the security interest agreement/termination of the security interest agreement is enclosed (specify)

.....

Box No. X INFORMATION RELATING TO GOVERNMENT INTEREST

Box No. XI STATEMENT THAT THE INFORMATION CONTAINED IN THE REQUEST IS TRUE AND CORRECT

Empty space for the statement that the information contained in the request is true and correct.

Box No. XII ENCLOSURE(S)

- Power of attorney (Box No. III and/or VI)
- Documentation evidencing the security interest agreement termination of the security interest agreement (Box No. IX), and its translation, if necessary
- Consent to recordation cancellation of the recordation of a security interest by an applicant, owner, exclusive licensee, co-applicant, co-owner or co-exclusive licensee who is not party to that security interest and its translation, if necessary
- Separate copy(copies) of the request for each application and patent concerned, where the request relates to more than one application or patent
- Others (specify)
-
-

Box No. XIII SIGNATURE OR SEAL; DATE

Next to each signature or seal, indicate the name of the person signing or sealing, the capacity in which the person signs or seals (if such capacity is not obvious) and the date of signature or of seal

Large empty space for signatures, seals, and dates.

NOTES TO THE MODEL INTERNATIONAL REQUEST FORMS UNDER THE PLT
REQUEST FOR RECORDATION/CANCELLATION OF THE RECORDATION OF A SECURITY INTEREST

These Notes have been prepared by the International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) for explanatory purposes only. They are intended to facilitate the filling in of the "Request for Recordation/Cancellation of the Recordation of a Security Interest" form. Where a conflict exists between the Notes and the provisions of the Patent Law Treaty and its Regulations, the latter prevail. No Note has been provided where no explanation appears to be required. The form and these Notes may be downloaded from WIPO's website at:
<http://www.wipo.int/treaties/en/ip/plt/forms.html>.

TITLE OF THE FORM

Where a security interest in respect of an application or patent may be recorded under the applicable law, this form may be used to request such recordation of a security interest or the cancellation of such recordation with the national or regional patent Office.

The name of the national or regional patent Office with which the recordation of a security interest or the cancellation of such recordation is requested should be indicated over the dots. The box "reference indication of person making the request", which provides space for any reference indications relating to the request, is intended for the convenience of the person making the request. Such indication is not mandatory.

BOX No. I

Application(s) and Patent(s) Concerned: Where the request relates to more than one application or patent, the applicable national/regional law may require that a separate copy of the request be submitted for each application or patent. In that case, the check-box in Box No. XII must be marked, and such copies should be attached to the present request. As regards the identification of the patents, reference is made to WIPO Standard ST.1.

BOX No. II

Names and Addresses: The family name (preferably in capital letters) must be indicated before the given name(s). Titles and academic degrees must be omitted. Names of legal entities must be indicated by their full official designations.

The address must be indicated in such a way that it allows prompt postal delivery; it must consist of all the relevant administrative units (up to and including the indication of the house number, if any), the postal code (if any), and the name of the country.

Only one address may be indicated per person. For the indication of a special "address for correspondence or legal service", see the Notes to Box No. IV.

Telephone, Facsimile and/or E-mail Addresses should be indicated for the person named in Box No. II in order to allow rapid communication with that person. Any such number should include the applicable country and area codes.

Registration Number or Other Indication Registered with the Office: Where the person providing the security interest concerned is registered with the national or regional Office, the number or other indication under which that person is so registered should be indicated, where required under the applicable law.

BOX No. III

Representative: For the manner in which name(s) and address(es) must be indicated, see the Notes to Box No. II. Where several representatives are listed, the representative to whom correspondence should be addressed should be listed first.

Manner of Appointment of Representative: The appointment of a representative may have already been effected by designating the representative in the request form when the application was filed or by submitting a general power of attorney. If such appointment has not been made, a separate power of attorney should be submitted together with the present request for recordation/cancellation of the recordation of a security interest, and the relevant check-box in Box No. XII must be marked.

No power of attorney is needed in the cases where no formal appointment of the representative is required either in respect of any representative or in respect of certain categories of representatives (for example, in some countries, the category of "mandataire agréé", that is, a registered agent admitted to practice before the Office without a power of attorney having to be submitted).

Registration Number or Other Indication Registered with the Office: Where the representative is registered with the national or regional Office, the number or other indication under which the representative is so registered should be indicated, where required under the applicable law.

BOX No. IV

Address for Correspondence or Legal Service: Where a representative is appointed, any correspondence intended for the person providing the security interest concerned will be sent to the address indicated for that representative, unless that person expressly indicates another address for correspondence or legal service in Box No. IV (see PLT Rule 10(4)). Where no representative is appointed and the person providing the security interest concerned has provided his address on a territory prescribed by the Contracting Party in Box No. II, any correspondence will be sent to such person's address, unless that person expressly indicates another address for correspondence or legal service in Box No. IV (see PLT Rule 10(3)).

BOX No. V

Reference is made to the Notes to Box No. II.

Nationality: For each person acquiring the security interest concerned, the nationality must be indicated by the name of the State (that is, country) of which the person is a national. The two-letter codes appearing in WIPO Standard ST.3 may be used for the indication of names of States. A legal entity constituted according to the national law of a State is considered a national of that State.

Residence: For each person acquiring the security interest concerned, the residence must be indicated by the name or two letter code of the State (that is, country) of which the person is a resident. If the State of residence is not indicated, it will be assumed to be the same as the State indicated in the address. Possession of a real and effective industrial or commercial establishment in a State is considered residence in that State.

BOX No. VI

Reference is made to the Notes to Box No. In.

BOX No. VII

Reference is made to the Notes to Box No. IV.

BOX No. VIII

Information on the Security Interest Agreement Concerned:

Where the form is used to request the recordation of a security interest, items (Aa) to (Ac) should be indicated in accordance with the applicable law. Where the form is used to request the cancellation of the recordation of a security interest, items (Ba) to (Bc) should be filled in, as required by the applicable law. The recordation number or any other indication that identifies the relevant recordation shall be indicated in item (Bb), if it is known to the requesting party.

BOX No. IX

Documentation of the Basis of the Security

Interest/Termination of the Security Interest: The applicable law may require that the request for recordation/cancellation of the recordation be accompanied by any one, but only one, of the documents listed in Box No. IX. Where the security interest agreement/termination of the security interest agreement is a freely concluded agreement among the parties (item (a)), the choice of such document lies in the hand of the requesting party. Where the security interest agreement/termination of the security interest agreement is not a freely concluded agreement among the parties (item (b)), for example, an operation of law or a court decision, the applicable law may require that the request be accompanied by a copy of any document evidencing the security interest agreement/termination of the security interest agreement. Although the original of such a document cannot be required, the applicable law may require that the copy of such document be certified.

Where the applicable law requires that a copy of the document be certified, it is the option of the requesting party as to who (a notary public, a competent public authority or, where permitted, a representative) certifies the relevant document.

BOX No. X

Where the applicable law requires that the request for recordation/cancellation of the recordation contain information relating to any government interest by that country, such information must be indicated in this Box.

BOX No. XI

Where the applicable law requires that the request for recordation/cancellation of the recordation contain a statement that the information contained in the request is true and correct, such statement must be indicated in this Box.

BOX No. XII

Enclosure(s): Where an additional sheet is used in order to indicate further application and/or patent numbers in Box No. I, the check-box "others" should be marked, and the additional sheet no. should be indicated.

BOX No. XIII

Signature: The request for recordation/cancellation of the recordation must be signed by the person providing the security interest concerned or the person acquiring the security interest concerned. If there are several of them, all must sign or use their seals in accordance with the applicable national/regional law. Where the signature on the request is not that of those persons, but that of the representative, a separate power of attorney appointing the representative, or a copy of the general power of attorney or of a single power of attorney which is already in the possession of the Office, must be furnished, unless submission of a power of attorney or of a copy of it is not required under the applicable law.

Date: Where the indication of the date of the signature or seal is required by the applicable law, but is not supplied, the date on which the signing is deemed to have been effected shall be the date on which the request for recordation/cancellation of the recordation was received by the Office or, if the applicable law so permits, a date earlier than the latter date (see PL T Rule 9(2)).