



AIPPI
Gruppo Italiano

I DIRITTI DI GARANZIA SUI TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE – LA VALORIZZAZIONE DEGLI ASSET IMMATERIALI

Il procedimento di trascrizione

Ing. Sergio Di Curzio
D.ssa Marcella Florio

- Riferimenti Normativi
- La trascrizione e la sua efficacia
- Trascrizione: aspetti pratici e modalità operative
- La cancellazione dei pegni
- Trascrizione di atti formati all'estero: formalità e peculiarità
- Cenni e confronti con altre legislazioni (UAMI – OMPI – US – JP)
- Note dall'UIBM

IL CODICE:

- ✓ Art. 137 C.P.I. co.1 e 2 **Esecuzione forzata**
- ✓ Art. 138 C.P.I. co.1 lettera b) – **Trascrizione**
- ✓ Art. 139 C.P.I - **Effetti della trascrizione**
- ✓ Art. 140 C.P.I – **Diritti di Garanzia**
- ✓ Art. 196 C.P.I - **Procedura di trascrizione**
- ✓ Art. 40 Regolamento -**Trascrizioni**

Art. 138 C.P.I

Trascrizione

1. **Debbono** essere **resi pubblici mediante trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi:**

[...]

b) **gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento privilegi speciali o diritti di garanzia, costituiti ai sensi dell'articolo 140 concernenti i titoli anzidetti;**

Al fini del suo perfezionamento, il pegno deve essere TRASCritto.

Il diritto reale di garanzia è un diritto limitato su cosa altrui con la funzione di vincolare un bene a garanzia di un credito.

Nell'ordinamento italiano le garanzie reali sono:

- **Il pegno**
- **L'ipoteca**
- **I privilegi**

Il pegno si costituisce per contratto e può avere ad oggetto beni mobili o crediti.

- **I diritti di P.I. possono essere oggetto di costituzione di diritti reali di garanzia**

Art. 140 C.P.I

Diritti di garanzia

*1. I diritti di garanzia sui titoli di proprietà industriale devono essere costituiti **per crediti di denaro.***

*2. Nel concorso di più diritti di garanzia, **il grado è determinato dall'ordine delle trascrizioni.***

.....

- Generalmente l'impegno della Costituente a trascrivere il pegno è espressamente previsto nel contratto di pegno stesso:

...UN ESEMPIO:

5. PERFEZIONAMENTO DEL PEGNO

5.1 Formalità per la costituzione del Pegno

Fermo restando il disposto del precedente articolo 2.1 (Costituzione del Pegno), la Costituente si impegna relativamente all'Oggetto del Pegno a:

- (i) trascrivere il presente Contratto di Pegno in favore dei Creditori nel registro di riferimento, in conformità alle norme sulla trascrizione e la pubblicità del tipo di marchio considerato e cioè, a seconda dei casi, presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, l'Ufficio per

- **La trascrizione del pegno può essere effettuata anche dal creditore.**

La trascrizione ha eminentemente (ma non esclusivamente) efficacia dichiarativa; produce cioè il risultato di rendere opponibili a terzi gli atti trascritti.

Chi acquista validamente un diritto, ma non trascrive, è titolare del diritto, però non può opporlo a terzi che abbiano acquistato un diritto con esso incompatibile (laddove, ad esempio, dovessero sorgere dei conflitti derivanti da una doppia alienazione). La trascrizione, infatti, riveste la massima importanza al fine di risolvere le situazioni di conflitto tra più acquirenti dello stesso bene.

Pegno e ipoteca sono diritti reali di garanzia su cosa altrui: il bene resta di proprietà del debitore che lo ha dato in pegno o in ipoteca, e può essere dal proprietario liberamente alienato.

Ma il creditore acquista sul bene un duplice diritto:

- **il diritto di procedere ad esecuzione forzata sul bene** anche nei confronti del terzo acquirente del pegno o dell'ipoteca);
- il diritto di soddisfarsi sul prezzo ricavato dalla vendita forzata del bene con preferenza rispetto agli altri creditori del medesimo debitore (“diritto di prelazione”).

Art. 137 CPI.

Esecuzione forzata e sequestro dei titoli di proprietà industriale

1. I diritti patrimoniali di proprietà industriale possono formare oggetto di esecuzione forzata.

.....

2. **L'atto di pignoramento** del diritto di proprietà industriale deve essere trascritto, **a pena di inefficacia**, **entro otto giorni** dalla notifica. Avvenuta la trascrizione dell'atto di pignoramento del diritto di proprietà industriale, e finché il pignoramento stesso spiega effetto, **i pignoramenti successivamente trascritti** valgono come opposizione sul prezzo di vendita, quando siano notificati al creditore precedente.

Ai fini della trascrizione di un pegno, innanzi all'UIBM occorre
(ex. Art. 196 CPI):

- i. Istanza di trascrizione
- ii. Copia dell'atto che costituisce o **modifica o estingue** i diritti personali o reali di godimento o di garanzia di cui al comma 1 lettere a), b), c) ed i) dell'articolo 138 osservate le norme della legge sul registro
- iii. Pagamento dei diritti prescritti
- iv. Lettera di incarico (ove occorra)

i. L'istanza di Trascrizione

Deve contenere:

- Dati completi delle parti
- Natura dell'atto o il motivo che giustifica la trascrizione richiesta;
- Elencazione dei diritti di proprietà industriale oggetto della trascrizione richiesta;

ii. L'atto da Trascrivere

(atto che costituisce o modifica o estingue i diritti di garanzia)

Deve essere:

- Atto Notarile o scrittura privata autenticata
- Registrato all'Agenzia delle Entrate
- In originale (o copia conforme all'originale)

Deve contenere:

- Indicazione dei titoli oggetto del pegno (indicati anche in apposito allegato che sia parte integrante dell'atto)
- Firma di tutte le parti

iii. Il pagamento dei diritti prescritti

Con la nuova piattaforma di deposito telematico, dal 18 maggio 2015, i pagamenti dei diritti prescritti vengono effettuati tramite Modello F24 dopo il deposito dell'istanza di annotazione.

Sono previsti i seguenti importi:

TASSE E DIRITTI PER LA TRASCRIZIONE DI ATTI (DA PAGARSI TRAMITE MODELLO F24)

MARCHI	Euro 81,00 per ciascun titolo
LETTERA DI INCARICO (solo per marchi e se il deposito viene effettuato per tramite di un mandatario/avvocato)	Euro 34,00
Invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli	Euro 50 per ciascun titolo

D.P.R. 29 settembre 1973 n° 601

Disciplina delle agevolazioni tributarie

Art. 15 - Le operazioni relative ai **finanziamenti a medio e lungo termine** e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, **alle garanzie di qualunque tipo** sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative.

(Comma così modificato dall'art. 22 del D.L. 91/2014)

medio e lungo termine = > 18 mesi

La nuova procedura di deposito telematico delle trascrizioni in generale:

Step 1: Deposito istanza di trascrizione con allegato atto da trascrivere e lettera di incarico (ove occorre)

Step 2: Completato il deposito, il sistema rilascia copia del Modello F24 con gli importi da pagare ed i relativi codici di pagamento.

Step 3: Trasmissione all'UIBM dei dati relativi ai pagamenti dei diritti e delle tasse da parte dell'Agenzia delle Entrate

Step 4: Trasmissione da parte dell'UIBM all'indirizzo mail del depositante della conferma della data di deposito dell'istanza.

ATTENZIONE! La data di deposito della trascrizione coincide con quella di presentazione della domanda solo qualora il pagamento dei diritti e delle tasse dovuti sia stato effettuato in pari data (diversamente coinciderà con la successiva data dell'effettivo pagamento – ex art. 148 Del D.lgs 30/2005).

LA CANCELLAZIONE DEL PEGNO

Art. 140 C.P.I

...

3. *La **cancellazione delle trascrizioni** dei diritti di garanzia è eseguita in seguito alla produzione dell'atto di consenso del creditore con sottoscrizione autenticata ovvero quando la cancellazione sia ordinata con sentenza passata in giudicato ovvero in seguito al soddisfacimento dei diritti assistiti da garanzia a seguito di esecuzione forzata*
 4. *Per la cancellazione è dovuto lo stesso diritto prescritto per la trascrizione*
- **Valgono per la trascrizione della cancellazione di un pegno le medesime regole e formalità previste per la sua iscrizione.**

Formalità ed adempimenti in caso di atti formati all'estero:

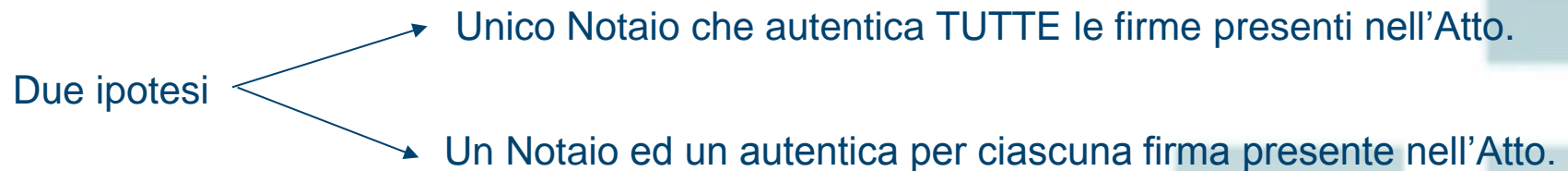
- Lingua dell'atto
- Autentiche notarili
- Legalizzazioni
- Notaio italiano e registrazione all'Agenzia delle Entrate

□ Lingua dell'atto

Gli atti redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati dalla **traduzione** integrale in lingua italiana (non sono ammesse traduzioni parziali dell'atto), e la traduzione deve essere **asseverata** davanti alle autorità italiane competenti.

□ Autentiche notarili

Le firme di tutte le parti coinvolte nell'atto devono essere autenticate da Notaio del paese in cui viene apposta la firma.



□ Legalizzazioni

Ciascuna autentica notarile presente nell'Atto dovrà poi essere **legalizzata** presso il Consolato italiano del paese in cui l'autentica è apposta o, ove applicabile (ai sensi della Convenzione de L'Aia del 5 ottobre 1961), tramite Apostilla.

Sono **esenti dall'obbligo di legalizzazione** gli atti tra soggetti residenti in Danimarca, Francia, Germania, Belgio, Austria e Irlanda.

NB.: Anche le autentiche e le legalizzazioni dovranno essere tradotte in lingua italiana ed asseverate.

□ Notaio italiano e registrazione all'Agenzia delle Entrate



Art. 40 (Regolamento Di Attuazione del CPI d.m 33/2010)

Trascrizioni

...

3. Nel caso in cui la domanda di trascrizione sia accompagnata dall'atto pubblico **estero** o dall'originale o dalla copia autentica della scrittura privata **autenticata all'estero**, vanno anche osservate le norme della legge notarile sul deposito presso un notaio o un archivio notarile italiano.

- Deposito Notarile: l'atto autentificato e legalizzato, completo di traduzione ed asseverazione, dovrà poi essere iscritto a repertorio dal Notaio italiano
- Il Notaio provvede alla Registrazione all'Agenzia delle Entrate;
- **La copia conforme all'originale dell'Atto rilasciato dal Notaio e debitamente registrato all'Agenzia delle Entrate sarà poi depositata, unitamente all'istanza di trascrizione ed alle formalità di cui sopra, presso l'UIBM**

 <p>UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISegni e MODELLI)</p> <p>MARCHIO COMUNITARIO</p>	<p>Prevista sia la trascrizione del pegno che della sua cancellazione.</p> <p>Come prova che attesti l'esistenza del pegno o la sua cancellazione sarà sufficiente una dichiarazione, firmata dal titolare del MC/DMC, in cui acconsente alla registrazione del diritto reale oppure una richiesta presentata congiuntamente dal titolare del MC/DMC e dal creditore, o solo da quest'ultimo, e firmata da entrambe le parti.</p> <p>Per la CANCELLAZIONE è necessaria prova documentale che attesti che il diritto registrato non esiste più o una dichiarazione del titolare del diritto che acconsente alla cancellazione dell'iscrizione</p>
 <p>WIPO WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION</p> <p>MARCHIO INTERNAZIONALE</p>	<p>Prevista la trascrizione sia del pegno che della sua cancellazione. E' sufficiente il deposito di un apposito Modulo (Modulo MM19) predisposto dall'OMPI, senza alcun documento <u>a supporto</u></p>

 <p>USPTO</p>	<p>Trascrizione NON prevista presso il Trademark Office (perché non incide sulla titolarità).</p> <p>Ai fini del perfezionamento del pegno è necessario trascrivere un "FINANCING STATEMENT" presso il Secretary State dello stato in cui è residente il debitore (o per soggetti non residenti US a Washington) e per la cancellazione un "TERMINATION STATEMENT"</p>
 <p>GIAPPONE</p>	<p>Prevista sia la trascrizione del pegno che della sua cancellazione.</p> <p>Nessuna particolare formalità in tema di autentiche e legalizzazioni dei d-ocumenti da fornire.</p> <p>La tassa dovuta varia in proporzione all'ammontare del valore del pegno.</p>
 <p>CINA</p>	<p>Prevista sia la trascrizione del pegno che della sua cancellazione. Ai fini della trascrizione occorrerà produrre il Contratto di Pegno debitamente autenticato e legalizzato e completo di traduzione in lingua cinese oltre ai Certificati Camerali (integralmente tradotti in cinese) di tutte le parti coinvolte ed eventuali altri documenti richiesti a discrezione dell'Ufficio marchi cinese. Non essendo una procedura molto comune in Cina, il CTMO si riserva di richiedere di volta in volta documenti o informazioni aggiuntive a seconda delle circostanze.</p>

- L'istanza di trascrizione, verificato che l'atto sia tra quelli ammessi alla trascrizione, entro pochi giorni dal deposito è inserita nel fascicolo del titolo e disponibile, limitatamente all'oggetto dell'atto, nei data-base consultabili.
- L'eventuale non-accoglimento dell'istanza (anche per soli motivi formali) non pregiudica il suo effetto di pubblicità legale essendo mantenuta l'annotazione della sua presentazione nel pubblico registro.
- L'UIBM non accetta la trascrizione di pegni di secondo o terzo livello (o di proroga, integrazione o modifica di pegni già trascritti) tra le medesime parti per il medesimo titolo.

DATI NON UFFICIALI:

Nel 2015 = 3000 – 3500 trascrizioni

Di queste:

1 % trascrizioni di pegni

(creditori : banche, finanziarie, soc. leasing, ecc. Molto rari atti tra privati)

10 % trascrizioni di pignoramenti

(in costante incremento negli ultimi anni)

GRAZIE

Ing. Sergio Di Curzio

dicurzio@bugnion.it

D.ssa Marcella Florio

florio@bugnion.it

© BUGNION S.p.A., 2016