



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Tesi di laurea magistrale

GARANZIE REALI SU DIRITTI DI PROPRIETÀ
INTELLETTUALE

Relatori:

Chiar.mo Prof. Marco Ricolfi e Chiar.mo Prof. Angelo Chianale

Candidato:

Stefano Carasso

ANNO ACCADEMICO 2016-2017

RINGRAZIAMENTI

Desidero esprimere la mia riconoscenza ai Professori Angelo Chianale e Marco Ricolfi per il supporto, la disponibilità e lo stimolo ricevuti nel corso della stesura di questo lavoro.

Un ringraziamento va anche alla mia famiglia, in particolare a mia madre che mi ha sempre sostenuto.

INDICE

INTRODUZIONE	1
CAPITOLO I. CONTESTUALIZZAZIONE: L'EVOLUZIONE DELLE GARANZIE REALI IN ITALIA.....	3
1.1 Lo scarso impatto del rapporto di garanzia sui diritti di proprietà intellettuale	3
1.2 Segue: l'evoluzione del pegno.....	9
1.2.1 Le origini	9
1.2.2 I Pegni "anomali"	12
a) Il pegno non possessorio.	15
b) Il pegno omnibus.....	16
c) Il pegno rotativo.	19
1.3 Le garanzie per il finanziamento alle imprese.....	20
1.3.1 La previsione dell'art. 2762 c.c.....	21
1.3.2 La legge Sabatini	22
1.3.3 Le previsioni del d.lgs. 1075/1947 e del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia	23
1.4 Le garanzie finanziarie	24
1.5 Estensione ai crediti in materia di garanzie finanziarie.....	29
CAPITOLO II. FIGURE NON POSSESSORIE E NOVITÀ LEGISLATIVE	32
2.1 Il d.lgs. 1075/1947 e il privilegio industriale per il credito agevolato	32
2.2 Le previsioni del Testo Unico Bancario	35
2.2.1 Il privilegio ex art. 46 Tub	35
2.2.2 Privilegio e diritti di proprietà intellettuale	37
2.2.3 Focus sulle opere cinematografiche	39
2.3 Il "pegno non possessorio" ex lege 119/2016.....	42
2.3.1 Considerazioni introduttive	42
2.3.2 Il profilo oggettivo: gli immateriali	43
2.3.3 Riconoscimento della "rotatività"	45
a) Il dato normativo.....	45
b) Rotatività e diritti di proprietà intellettuale.....	46

2.3.4	<i>Costituzione ed efficacia</i>	48
2.3.5	<i>Escussione della garanzia</i>	49
2.3.6	<i>Il pegno non possessorio in caso di fallimento</i>	51
2.3.7	<i>Profili di tutela del debitore</i>	51
CAPITOLO III. UNCITRAL, I PROGETTI DEL WORKING GROUP VI		53
3.1	Considerazioni preliminari: le garanzie sugli <i>intangible assets</i> negli Stati Uniti d'America	53
3.2	Legislative Guide on Secured Transactions	54
3.3	Supplement on Security Rights in Intellectual Property	59
CAPITOLO IV. LE GARANZIE SULLE PRIVATIVE TITOLATE		64
4.1	Il quadro storico	64
4.2	Il sistema odierno	65
4.3	La natura delle garanzie sulle privative titolate	70
4.3.1	<i>Modello pignoratizio "classico": la controversa nozione di "possesso" dei diritti di proprietà intellettuale</i>	70
4.3.1.1	<i>Altri sistemi giuridici</i>	74
	a) <i>Sistema tedesco</i>	74
	b) <i>Sistema francese</i>	74
	c) <i>Sistema del Regno Unito. Consensual real security devices e diritti IP</i>	75
	d) <i>La posizione dell'UNCITRAL. IP Financing: possession-based/title-based systems</i>	77
4.3.2	<i>Indagine sul pegno di diritti diversi da crediti e sul modello ipotecario</i>	81
4.3.2.1	<i>Il quadro normativo</i>	81
4.3.2.2	<i>I contributi dottrinali</i>	83
4.4	La pubblicità nel Codice della proprietà industriale	89
4.4.1	<i>Soluzione della Grundfrage e trascrizione della garanzia</i>	95
4.4.2	<i>Corollari del modello ipotecario</i>	100
4.5	Considerazioni conclusive e forma dell'atto	105

CAPITOLO V. GARANZIE SUI MARCHI	111
5.1 La portata del fenomeno.....	111
5.2 Garanzie nel regime di libera cessione del marchio	115
5.3 Garanzie e divieto d'inganno.....	118
5.4 Conflitto con marchi registrati anteriori	122
5.5 Conservazione del diritto oggetto di garanzia	124
5.6 Altre operazioni di finanziamento.....	129
5.7 Il marchio dell'Unione Europea.....	132
5.7.1 <i>Il marchio UE come oggetto di proprietà</i>	132
5.7.2 <i>Obblighi di armonizzazione</i>	134
5.8 I marchi internazionali.....	136
 CAPITOLO VI. GARANZIE SUI BREVETTI.....	139
6.1 Il contesto nazionale.....	139
6.2 Brevetti europei.....	143
6.2.1 <i>Domande di brevetto europeo</i>	145
6.3 Brevetto europeo con effetto unitario.....	148
 CAPITOLO VII. ESECUZIONE FORZATA IN PRESENZA DI GARANZIE SUI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE.....	150
7.1 Contestualizzazione e pignoramento	150
7.2 Esecuzione contro il non debitore; opposizione di cui all'art. 619 c.p.c.....	154
7.3 Vendita ed aggiudicazione	156
7.4 Distribuzione del ricavato.....	158
7.5 Competenza in materia di esecuzione forzata.....	159
 CONCLUSIONI	161
BIBLIOGRAFIA	164
INDICE CRONOLOGICO DELLE DECISIONI	175

INTRODUZIONE

Lo sviluppo tecnologico e la diffusione dei mezzi di comunicazione hanno reso possibile la nascita di una nuova forma di commercio internazionale, sempre meno alimentata dalla ricchezza materiale, e sempre più rivolta a quella immateriale. Catherine Walsh, giurista e membro del Working Group VI della Commissione ONU per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), al riguardo parla apertamente di “globalizzazione dei diritti di proprietà intellettuale”¹.

L’importanza degli *intangible assets* è stata ulteriormente messa in evidenza dalla crisi economica del 2008, che ha provocato in primis nel mondo anglo-americano una maggiore propensione degli istituti bancari ad assumere come oggetto di garanzie tali diritti, acquisendo competenze tecniche precise di cui la tradizione bancaria europea continentale, e soprattutto italiana², è carente.

Rivolgere l’attenzione ai diritti di proprietà intellettuale, tuttavia, presenta una serie di problemi tecnici: da un lato questo genere di operazioni richiede un’approfondita attività di *due diligence*³; dall’altro stabilire un valore per i diritti IP è difficoltoso; infine tale valore è mutevole, perciò è necessario considerare le conseguenze di un suo aumento o diminuzione nel tempo⁴.

L’analisi si fonderà su una triplice linea di argomentazione: si tratterà dapprima il quadro evolutivo delle garanzie reali in Italia; quindi sarà trattato il tema della costituzione di garanzie su diritti non titolati, marchi e brevetti nel sistema italiano; infine si esamineranno le procedure di esecuzione forzata in presenza di tali

¹ C. WALSH, *Mobilisation of Intellectual Property in Secured Financing: Managing the Intersection between Territoriality and Globalism*, in *Meredith Lectures*, Éditions Yvon Blais, Montréal, 2006, p. 381.

² A. TOSATO, *Garanzie <<reali>> e diritti IP: per un censimento dei materiali*, in *Il Diritto D’autore*, 2009, pp. 560 ss.; G. CAPO, *I finanziamenti bancari garantiti da IP*, in *AIDA*, 2009, p. 19; S. RIGAMONTI, *Il ricorso alle garanzie nella concessione del credito: un’indagine su dati aggregati*, in L. Caprio-G. Presti (a cura di), *Le garanzie nel credito alle imprese: funzione economica, disciplina giuridica ed evidenze empiriche*, Giappichelli, Torino, 2001, p. 87. Gli Autori riportano un atteggiamento cauto delle banche italiane e una predilezione per forme “classiche” di garanzia (nonché un certo favor per le garanzie personali).

³ C.F. GIAMPAOLINO, *Ruolo della Due Diligence e onere di informarsi*, in *AIDA*, 2009, pp. 29 ss.

⁴ M. CIAN, *Il valore dei diritti IP nel rapporto di garanzia*, in *AIDA*, 2009, pp. 40 ss.

garanzie.

Nella trattazione emergerà, tra limiti e difficoltà, che le nuove esigenze commerciali non possono prescindere dai diritti IP. Lo stesso Howard Knopf, Autore critico verso tali operazioni, ha emblematicamente affermato: <<Intellectual property used to be the tail that failed to wag the dog in commercial transactions. Now it is the dog itself>>⁵.

⁵ H. KNOPF, *Security Interests in Intellectual Property: An International Comparative Approach*, in *7 International Intellectual Property Law & Policy*, 2002, p. 1.

1.1 Lo scarso impatto del rapporto di garanzia sui diritti di proprietà intellettuale

La costituzione di garanzie reali sui diritti di proprietà intellettuale in Italia è un tema relativamente nuovo, in continua, seppur lenta, evoluzione.

Storicamente, il diritto si è progressivamente adattato alle esigenze dell'economia, facendo evolvere il sistema delle garanzie verso le nuove forme di ricchezza che via via sono comparse: la ricchezza "immateriale" dell'epoca moderna costituisce infatti un valore significativo e, in questo senso, è intuitivo iniziare a considerare anche i diritti di proprietà intellettuale come possibili oggetti di garanzie. L'argomento ha suscitato particolare interesse in certi ambienti, tant'è che è stato definito <<une chance de croissance, une chance de retrouver dynamisme et optimisme, une chance de créer de nouveaux emplois et d'offrir un avenir>>¹.

Con specifico riguardo al contesto italiano, si rileva che le imprese sono notoriamente sottocapitalizzate², non solo quelle medio-piccole (PMI), ma anche quelle di grandi dimensioni: il sistema si affida prevalentemente al credito bancario e ne è fortemente dipendente. Di fatto, però, il sistema creditizio nazionale è abituato a valutare specialmente i beni tangibili: è carente delle specifiche competenze e dell'esperienza pratica necessaria alle operazioni di stima degli *intangible assets*. Stabilire il valore di mercato di un diritto IP richiede particolari conoscenze che differenziano questa operazione di stima rispetto alle altre categorie di beni. Nel caso in cui l'IPR sia dato in licenza a terzi, per esempio, si potrebbero considerare le *licensing fees* come riferimento oggettivo per il

¹ M. LÉVY-J.P. JOUYET, *L'économie de l'immatériel. La croissance de demain*, La Documentation française, Parigi, 2006, p. 7.

² A. TOSATO, *Garanzie <<reali>>*, cit., p. 559; G. CAPO, *I finanziamenti bancari garantiti da IP*, cit., p. 18.

calcolo del valore di mercato, ma queste potrebbero non essere un indice sicuro dei guadagni futuri³.

Tali considerazioni, comunque, non valgono solo per la prassi bancaria del nostro Paese: infatti, sia per gli altri Stati europei continentali, sia per i sistemi anglo-americani, <<reticence towards IPRs financing is often ascribed to valuation difficulties>>⁴.

Nel contesto nazionale, comunque, si può immaginare che le garanzie sui diritti di proprietà intellettuale trovino scarsa applicabilità nell'ambito delle imprese medio-piccole, benché esse rappresentino un'importante percentuale del prodotto interno lordo. Questo è dovuto a un doppio ordine di motivi: in primo luogo il loro patrimonio IP è tipicamente circoscritto, magari limitato al marchio generale dell'impresa; in secondo luogo perché il tradizionale approccio delle banche nei confronti delle PMI vede la concessione di finanziamenti se assistiti da garanzie ipotecarie oppure da fideiussioni dei soci⁵. Si può invece prevedere che queste garanzie possano aver maggior successo per le imprese medio-grandi. Al profilo per così dire "pratico" si aggiunge il dato "oggettivo": di fatto gli interventi legislativi in tema di garanzie reali degli ultimi decenni in Italia non hanno posto al centro delle riforme i diritti di proprietà intellettuale⁶. Come emergerà nei prossimi paragrafi, sia il legislatore nazionale che quello europeo si sono concentrati su forme più agevoli di garanzie che hanno ad oggetto soprattutto valori mobiliari e crediti.

Il quadro degli interventi legislativi che verrà in seguito descritto è decisamente diverso dal contesto statunitense, dove la riforma dell'articolo 9 dello Uniform Commercial Code ha espressamente previsto la costituzione di *security interests*

³ Sul punto si veda ancora diffusamente C. WALSH, *Mobilisation*, cit., pp. 378 ss. Si osserva che gli studi dell'Autrice sono incentrati sui profili di diritto internazionale privato.

⁴ C. WALSH, *Mobilisation*, cit., p. 377.

⁵ A. TOSATO, *Garanzie <<reali>>*, cit., pp. 559 ss.

⁶ In questo panorama emergono comunque due importanti eccezioni: da un lato la previsione dell'art. 46 del "Testo unico delle Leggi in Materia Bancaria e Creditizia" che consente la costituzione di un privilegio speciale su diritti di proprietà intellettuale non titolati; dall'altro la recente legge 119 del 2016 che permette la costituzione di pegni "non possessori" su beni immateriali. Si anticipa che entrambe le previsioni rientrano nell'oggetto di questo lavoro e quindi riceveranno le dovute attenzioni.

sui cosiddetti *general intangibles*, espressione che deve essere interpretata come diritti di proprietà intellettuale.

Un certo dinamismo si rinviene anche nel sistema inglese, dove il Governo, in vista di una riforma legislativa, ha commissionato tre reports (il Crowther, il Cork e il Diamond) i quali, però, non hanno ottenuto i risultati sperati. Comunque, come afferma Tosato, Autore che ha studiato e continua a seguire l'evoluzione di questo tema, il sistema appare ad un livello già soddisfacente. Tosato, riferendosi specificamente al diritto d'autore e non in generale agli IPRs, sostiene: <<The creation of a mortgage over copyright is relatively straightforward and does not present any specific uncertainties>>⁷.

Questo vale per il mondo anglo-americano, dove precisi interventi legislativi hanno senza dubbio agevolato queste forme di finanziamento, anche se, come emergerà nel corso della trattazione, tali operazioni presentano ancora numerosi profili di criticità nei sistemi anglosassoni.

Per quanto riguarda l'Italia, invece, vi è stata una decisa evoluzione delle garanzie reali, che però non ha coinvolto, almeno direttamente, i diritti di proprietà intellettuale.

Un primo ordine di innovazioni riguarda l'istituto pignoratizio il quale, emancipandosi dal modello codicistico classico, si è sviluppato in una serie di forme "anomale" più idonee ad essere impiegate nella dinamica economia moderna. Il "pegno non possessorio", in particolare, consente di mantenere la destinazione dei beni all'esercizio dell'attività imprenditoriale. L'aspetto che si vuol fare emergere è che le altre due figure "anomale" considerate in questo lavoro (il "pegno omnibus" e il "pegno rotativo") sono nate, al pari della prima, in contesti e per oggetti diversi dai diritti IP.

L'analisi dei profili succitati, oltre a delineare il quadro storico-giuridico, è funzionale a dare una risposta al dibattito sulla natura dei diritti di garanzia che possono essere costituiti sugli IPRs. Tra le ragioni che portano ad escludere il

⁷ A. TOSATO, *Security interests over intellectual property*, in 6 *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2011, p. 100.

modello pignoratizio e a preferire quello ipotecario, vi è anche quella per cui il primo implica per sua natura lo spossessamento e, come si vedrà, la nozione di possesso non sembra compatibile con i diritti di proprietà intellettuale. Qualunque risposta in favore della prima ipotesi⁸, dunque, dovrebbe fare riferimento a una certa figura “anomala” di pegno, in particolare un “pegno trascritto”⁹.

Un secondo ordine di novità è rappresentato da una serie di Direttive comunitarie che hanno cercato di venire incontro alle particolari dinamiche del moderno mercato finanziario internazionale: si tratta, in particolare, della Direttiva CE 47/2002 sui contratti di garanzia finanziaria, recepita nell’ordinamento nazionale con il d.lgs. 170/2004. Le innovazioni introdotte da queste disposizioni saranno affrontate in seguito; in questa sede, invece, si intende solo sottolineare come il loro campo di applicazione oggettivo (rappresentato dalle cosiddette “attività finanziarie”) non contempli i diritti di proprietà intellettuale. La successiva Direttiva CE 44/2009 ha poi esteso la portata della Direttiva CE 47/2002 arrivando ad includere anche i crediti. Emerge come sia il legislatore europeo che quello nazionale abbiano dato la priorità alla costituzione di un sistema compiuto e omogeneo¹⁰ di garanzie aventi ad oggetto, principalmente, valori mobiliari e crediti: in tali riforme gli IPRs non trovano direttamente spazio.

Addentrandoci nel campo delle garanzie atipiche, si ricorda il meccanismo del *sale & lease back*, figura di derivazione anglosassone inizialmente studiata per il contesto della produzione industriale.

L’ipotesi considerata è questa: all’imprenditore, anziché concludere un normale contratto di finanziamento, può convenire alienare gli impianti ad un finanziatore, il quale a sua volta glieli conceda in *leasing*. Tale operazione ha sollevato dubbi soprattutto con riferimento al divieto di patto commissorio di cui all’art. 2744 c.c.: sembra in effetti di essere di fronte ad un’alienazione a scopo di garanzia sottoposta a condizione risolutiva.

⁸ L. NIVARRA, *Le garanzie reali su privative titolate*, in AIDA, 2009, p. 108.

⁹ M.S. SPOLIDORO, *Il pegno e altri strumenti giuridici di garanzia su diritti di proprietà industriale*, in *Il diritto industriale*, 2010, p. 45.

¹⁰ E. GABRIELLI, *Studi sulle garanzie reali*, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 35 ss.

La Cassazione¹¹, tuttavia, ha sottolineato che nel *lease back* la vendita avviene a scopo di *leasing*, non di garanzia, e di per sé non può considerarsi infrazione al divieto di patto commissorio: ovviamente ciò non esclude che in singoli casi possano ravvisarsi gli elementi della frode.

La figura del *sale & lease back* è rilevante ai fini di questa analisi, dal momento che la dottrina¹² riferisce che essa è applicata concretamente nella prassi ai diritti di proprietà intellettuale. Con riguardo specifico ai marchi (ma se ne riporta l'impiego anche per le opere cinematografiche¹³), questo strumento consente all'impresa di reperire risorse cedendo il proprio *brand* in proprietà al finanziatore e, contestualmente, acquisendo in *leasing* lo stesso. L'aspetto rilevante dell'operazione è che consente al debitore di mantenere i poteri di utilizzazione dei diritti IP.

Sempre con riferimento al marchio, il legislatore europeo è intervenuto con la Direttiva UE 2436/2015 (sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa), la quale all'art. 23 stabilisce che <<1. Il marchio d'impresa può, indipendentemente dall'impresa, essere dato in pegno o essere oggetto di un altro diritto reale. 2. Gli Stati membri devono disporre di procedure per consentire l'iscrizione dei diritti reali nei loro registri>>. Il recepimento della Direttiva in questione è previsto entro il 14-01-2019 (a norma dell'art. 54 della Direttiva stessa): per la trattazione del tema si fa rinvio al capitolo quinto, ove sono trattate le garanzie sui marchi.

Si ritiene comunque utile anticipare che dall'analisi del tenore letterale del primo e del secondo comma dell'art. 23 della Direttiva in questione nelle altre lingue ufficiali non emerge né un riferimento univoco al pegno, né un rimando all'istituto civilistico dell'iscrizione (il che rivela un uso "a-tecnico" dei termini). Queste considerazioni hanno portato una parte della dottrina a sostenere che il legislatore europeo non abbia inteso predisporre un regime di pubblicità costitutiva per la

¹¹ Cass. 21 luglio 2004, n. 13580, Banca Agrileasing Spa c. N.I. Srl, in *Studium iuris* 2004, II, pp. 1581 ss.; sul punto P. GALLO, *Contratto e buona fede, Buona fede in senso oggettivo e trasformazioni del contratto*, Utet, Torino, 2^a ed., 2014, pp. 161 ss.

¹² G. CAPO, *I finanziamenti bancari garantiti da IP*, cit., p. 19.

¹³ M. MAGGIOLO, *Le garanzie nel credito cinematografico*, in *AIDA*, 2009, p. 153.

creazione delle garanzie sui marchi, ma nemmeno stabilire una forma di pubblicità per l'opponibilità ai terzi dei diritti di garanzia. In altre parole, l'art. 23 secondo comma sembrerebbe demandare agli Stati membri <<soltanto la predisposizione di un regime di pubblicità notizia per i diritti reali di garanzia costituiti sui marchi d'impresa attraverso il relativo registro speciale>>¹⁴. Questo vale per la Direttiva UE 2436/2015 il cui testo all'art. 23, inoltre, sembra essere ripreso direttamente da quello dell'art. 22 (Diritti reali) del Regolamento UE 1001/2017. Considerando proprio l'art. 22 del Regolamento UE 1001/2017 si rileva tuttavia che, in caso di mancata iscrizione¹⁵, la costituzione di diritti reali sul marchio UE <<non è in linea di principio opponibile a terzi>>¹⁶. Infatti, l'art. 27 del Regolamento 1001/2017 <<subordina l'opponibilità a terzi di cessione, licenza e costituzione di diritto reale sul marchio UE negli Stati membri all'iscrizione nel registro>>¹⁷.

Riassumendo, la Direttiva UE 2436/2015 in materia di marchi di impresa sembra portare a un livello di armonizzazione inferiore a quanto ci si potrebbe aspettare. Le Direttive CE 47/2002 e 44/2009 in tema di garanzie finanziarie (e i decreti che le hanno recepite) hanno delineato un quadro caratterizzato da un favor nei confronti di valori mobiliari e crediti. Risulta evidente, in conclusione, che i diritti di proprietà intellettuale non sono stati coinvolti direttamente dalle recenti riforme nazionali ed europee.

In questo contesto generale che non sembra contemplare gli IPRs, emerge però un decreto legislativo del 1944 che considera, come possibile oggetto di privilegio speciale, il brevetto per invenzione¹⁸: disposizione significativa per l'epoca a cui risale, che sembra tuttavia rappresentare un'eccezione piuttosto che un precedente. I diritti IP sembrano occupare spazio più considerevole nella figura del

¹⁴ A. TOSATO, *sub art. 140 c.p.i.*, in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, Padova, 6ª ed., 2016, p. 803.

¹⁵ L'art. 22 dispone al secondo comma: <<A richiesta di una delle parti, i diritti di cui al paragrafo 1 o il loro trasferimento sono iscritti nel registro e pubblicati>>.

¹⁶ G.E. SIRONI, *sub art. 19 RMUE*, in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, Padova, 6ª ed., 2016, p. 1137 (si veda ora art. 22).

¹⁷ G.E. SIRONI, *sub art. 23 RMUE*, in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, Padova, 6ª ed., 2016, p. 1147 (si veda ora art. 27).

¹⁸ Si tratta del d.lgs. lgt. 1 novembre 1944 n. 367: questa previsione sarà analizzata con riferimento al privilegio di cui all'art. 46 del Testo Unico Bancario.

sale & lease back, nonché nella recente legge 119 del 2016: questa infatti, consentendo la costituzione di “pigni non possessori” su beni immateriali, offre interessanti prospettive per il futuro¹⁹.

1.2 *Segue: l’evoluzione del pegno*

1.2.1 *Le origini*

Questa analisi preliminare si propone di esaminare il quadro evolutivo delle garanzie reali in Italia: come si è visto, negli ultimi decenni sono state introdotte innovazioni significative che, in Italia come in altri Paesi, non sono che un riflesso dei sempre nuovi bisogni dell’economia.

Come infatti si ricorda in dottrina²⁰, la storia insegna che il diritto (e soprattutto il diritto commerciale), si sono sempre adattati alle nuove esigenze e ai nuovi tipi di ricchezza che man mano si sono presentati.

Tale elasticità si può leggere soprattutto in chiave storica, considerando che alle garanzie reali tipiche sui beni mobili e immobili si sono progressivamente affiancate quelle sui feudi, o su parte del territorio statale²¹. La costituzione delle compagnie delle Indie prima, le legislazioni generali relative alle società commerciali poi, hanno visto nascere il pegno sulle azioni e, più in generale, sulle quote di società. L’espansione dei crediti dell’impresa moderna ha condotto al

¹⁹ Il tema, pertanto, riceverà specifica attenzione in questo lavoro.

²⁰ A. TOSATO, *Garanzie <<reali>>*, cit., p. 559; G. PIEPOLI, *Garanzie sulle merci e spossessamento*, Jovene, Napoli, 1980, pp. 2 ss.; C. WALSH, *Mobilisation*, cit., pp. 378 ss.; per una prospettiva più antica si veda A. BISCARDI, *Diritto Greco Antico*, Giuffrè, Milano, 1982, p. 222: l’Autore sostiene che con l’affermarsi dei traffici marittimi e l’aumento di valore di certi tipi di beni, il diritto attico era già arrivato a riconoscere una figura di garanzia reale che non implicasse lo spossessamento (particolarmente adatta ad essere applicata, ad esempio, alle navi o alle stesse merci imbarcate).

²¹ Si ricorda, a titolo di aneddoto, che il Trattato di pace di Losanna del 1912 assegnò il Dodecaneso in pegno all’Italia per l’osservanza del Trattato stesso da parte della Turchia. Sull’evoluzione in chiave storica si veda ancora diffusamente A. TOSATO, *Garanzie <<reali>>*, cit., pp. 557 ss.

riconoscimento del pegno sugli stessi; l'affermarsi dell'industria automobilistica ha portato al riconoscimento dell'ipoteca mobiliare, mentre la crescita di importanza dei macchinari nell'impresa moderna ha portato all'espansione dei privilegi su di essi. In un'ottica storica si comprende quindi come le economie leader, nella ricerca di forme di garanzia diverse da quelle tradizionali, abbiano iniziato a rivolgere l'attenzione ai diritti di proprietà intellettuale, la cui importanza è ormai fondamentale nel mercato internazionale.

Fatte tali considerazioni, l'analisi di questo paragrafo è incentrata sull'evoluzione dell'istituto pignoratizio: anch'esso non sfugge alla logica evolutiva appena delineata, in quanto le modificazioni che ha subito sono state dettate dalla sua inidoneità a rispondere alle particolari esigenze economiche²² che si sono profilate negli ultimi decenni.

Il sistema ordinamentale del 1865 operava la distinzione tra pegno civile e pegno commerciale, collocando il primo nel codice civile, e specificamente nel libro dedicato ai contratti (artt. 1878-1890), il secondo nel codice di commercio (artt. 454-460).

La nozione di pegno, in questo primo momento, era ambigua, potendo al contempo indicare il generico diritto di garanzia, il diritto del creditore pignoratizio, il bene che ne è oggetto, ma anche il contratto mediante il quale si costituisce il diritto²³.

Il codice del 1942 ha superato queste incertezze, facendo emergere, quale caratteristica più significativa, il profilo inerente agli effetti (ossia la costituzione in garanzia e il diritto del creditore pignoratizio), piuttosto <<che il negozio mediante il quale il relativo diritto si costituisce>>²⁴. Il pegno è costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore (o da un terzo) con un contratto che non necessita di formalità per il suo perfezionamento, ma della consegna materiale al creditore della cosa. La consegna <<conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa stessa

²² G. STELLA, *Il pegno a garanzia di crediti futuri*, Cedam, Padova, 2003, pp. 1 ss.

²³ In particolare gli articoli del codice civile da 1878 a 1881 riferivano l'espressione "pegno" al contratto da cui sorge la garanzia, mentre gli articoli da 1882 a 1889 la impiegavano per indicare cosa data/ricevuta in pegno.

²⁴ E. GABRIELLI, *Studi sulle garanzie reali*, cit., p. 89.

(contratto reale)>>²⁵: la costruzione tradizionale, quindi, richiede lo spossessamento del debitore e l'appropriazione del creditore (oppure di un terzo designato dalle parti). L'art. 2786 prevede inoltre che, qualora la cosa o il documento (si pensi al caso di titoli al portatore) siano messi in custodia di entrambe le parti, il costituente debba essere posto nell'impossibilità di disporre senza la cooperazione del creditore. Questo meccanismo deve essere considerato su un duplice piano: nei rapporti interni il creditore è garantito contro il debitore che eventualmente disponga del bene senza dichiarare l'esistenza della garanzia; nei rapporti esterni, invece, i terzi sono avvertiti che il bene è a disposizione del creditore a garanzia di un suo credito.

Il pegno è storicamente definito come diritto reale di garanzia, ma la "realità" del contratto, benché sia la più significativa caratteristica della fattispecie, è anche quella più contestata. L'orientamento tradizionale considerava infatti il contratto di pegno come reale in virtù di un'interpretazione letterale dell'art. 1878 del codice civile del 1865: la dottrina, sulla scorta della formulazione del legislatore, aveva inteso che senza la consegna della cosa (quindi lo spossessamento) non potesse sorgere alcun vincolo fra le parti.

È merito della giurisprudenza²⁶ il chiarimento per cui la consegna è necessaria solo di fronte a terzi, mentre l'accordo vincola debitore e creditore anche senza la consegna. In sintesi: la *traditio* non è più vista come elemento essenziale <<per la riconoscibilità dello schema legale tipico del contratto di pegno>>²⁷.

Attraverso un'indagine storica e comparatistica²⁸ si può ripercorrere il ruolo e la funzione svolta dallo spossessamento nell'evoluzione della teoria delle garanzie reali: facendo ciò, emerge come questa tecnica contrattuale risulti ormai inadeguata di fronte allo sviluppo di un commercio internazionale che, sempre più

²⁵ F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 13^a ed., 2007, p. 662.

²⁶ Cass. Torino 27 ottobre 1897, Bonaudo e Dovo c. Gattinara Maffei, in *Monitore dei Tribunali* 1898, pp. 124 ss.

²⁷ E. GABRIELLI, *Studi sulle garanzie reali*, cit., p. 98.

²⁸ Si vedrà in seguito l'analisi condotta dall'UNCITRAL sui vari sistemi giuridici che, in tema di garanzie reali, prevedono lo spossessamento: il risultato in termini economici è insufficiente, la Commissione pertanto ne prospetta il superamento.

spesso, ricorre al finanziamento esterno dell'impresa.

Ad oggi le esigenze economiche vedono nello spossessamento un ostacolo: per l'imprenditore è necessario mantenere la disponibilità delle merci e dei beni (che costituiscono il capitale aziendale) oggetto della garanzia. Questo aspetto non è stato considerato dal legislatore del 1942 il quale, da un lato, ammette che la cosa (o il documento che conferisce la disponibilità del bene) possa essere consegnata ad un terzo designato dalle parti, oppure possa essere messa in custodia di entrambi; dall'altro è rigido nell'affermare il requisito dell'indisponibilità del bene da parte del costituente (si precisa: senza la cooperazione del creditore).

Dal momento che i tratti formali e funzionali del pegno sono stati codificati da tempo, l'evoluzione di questo istituto può essere analizzata solo alla luce della contestazione dei suoi stessi caratteri: esigenze di mercato e prassi hanno infatti portato alla nascita di alcune figure di pegno devianti dal modello codicistico.

1.2.2 I Pegni "anomali"

Analizziamo ora gli studi sul "pegno anomalo" iniziati da Gabrielli nel 1990, seguendo l'evoluzione della sua opera fino alla recente legge 119 del 2016 che costituisce un importante punto di arrivo nell'evoluzione delle garanzie reali in Italia. L'espressione "pegno anomalo", si precisa, non indica una categoria unitaria, ma una serie di figure che si discostano da quella ordinaria.

Dedichiamo attenzione al pegno, e in particolare alle sue forme "anomale", principalmente per rispondere a quella parte della dottrina che riconduce la natura delle garanzie sui diritti IP a questo istituto: la trattazione verrà affrontata in seguito però, come già menzionato, la scelta in favore del pegno è problematica. Un primo ordine di ragioni è costituito dal requisito dello spossessamento, ritenuto incompatibile con le garanzie sui diritti di proprietà intellettuale almeno per due motivi: innanzitutto è dubbio che questi diritti siano suscettibili di

possesso²⁹; inoltre, qualora si riconoscesse la loro natura possessoria, lo spossessamento comporterebbe la morte del valore economico del bene dato in garanzia, poiché non potrebbe più essere utilizzato dal titolare in quanto “spossessato”, né dal creditore cui l’art. 2792 c.c. interdice l’uso della cosa ricevuta³⁰.

A favore dell’inquadramento delle garanzie sui diritti di proprietà intellettuale nello schema del pegno, può essere richiamato, essenzialmente, l’art. 2806 del codice civile, che fa salve, al secondo comma, le “disposizioni delle leggi speciali”, quindi anche gli articoli 138 e 140 del Codice della Proprietà Industriale: queste considerazioni permetterebbero di derogare alle norme civilistiche che regolano le modalità ordinarie di costituzione del pegno (cioè lo spossessamento ex art. 2786 comma 1 codice civile³¹), consentendo che il pegno su titoli di proprietà industriale possa essere costituito mediante trascrizione ex art. 138 co. 1 lett. b) c.p.i. e senza *traditio*³². Quindi, se di pegno si tratta, <<si tratterebbe certamente di un pegno “anomalo”, e segnatamente di un pegno “trascritto”>>³³ che, quanto alla forma richiesta per la costituzione e ai diritti attribuiti al creditore, assomiglia in concreto all’ipoteca mobiliare.

La digressione appena effettuata serve a delineare quelli che intendono essere gli sviluppi di questo lavoro: il fatto che non sia concepibile un pegno sui diritti di proprietà intellettuale senza superare gli schemi codicistici dell’istituto (insieme ad altre ragioni che si vedranno) rende il riferimento alla figura dell’ipoteca preferibile.

Ciò premesso, riprendiamo le figure “anomale” del pegno.

Si rileva che queste presentano quattro principali caratteristiche: (1) la mancanza di spossessamento; (2) l’adozione di tecniche alternative a quelle tipiche da un lato

²⁹ M.S. SPOLIDORO, *Il pegno*, cit., p. 45.

³⁰ Ibidem.

³¹ Si precisa che, ex art. 2786 c.c., lo spossessamento è requisito per la costituzione del pegno di beni mobili, e deve essere realizzato in fatto, non essendo sufficiente dichiararne la sussistenza nell’atto costitutivo.

³² Sul punto si veda V. BONOMO, *sub* art. 140, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2013, p. 1510.

³³ M.S. SPOLIDORO, *Il pegno*, cit., p. 44.

per la realizzazione della funzione di garanzia, dall'altro per l'assolvimento dei requisiti inerenti al regime di circolazione e al sorgere della prelazione; (3) la sostituibilità nel tempo della garanzia, senza che ciò comporti la rinnovazione del compimento delle formalità richieste³⁴; (4) infine la possibilità di <<costituire pattiziamente una forma di garanzia pignoratizia svincolata dal necessario riferimento ad una determinata e singola obbligazione>>³⁵, ossia uno strumento elastico utilizzabile per una pluralità di obbligazioni garantite, purché collegata alla medesima parte contrattuale. L'impostazione dei "pegni anomali" vuole in sostanza attribuire rilevanza al risultato economico che le parti si propongono di conseguire, mettendo in secondo piano le "forme giuridiche": queste teorizzazioni, progressivamente recepite dal legislatore, hanno infatti avuto lo scopo di rispondere a determinate esigenze economiche, a loro volta dettate da una generale richiesta di elasticità in ambito finanziario.

Partiamo dal requisito dello spossessamento, considerato uno degli aspetti più critici della figura pignoratizia. Se intendiamo il pegno come *datio* di una cosa mobile a garanzia di una obbligazione, facciamo riferimento alla sua forma "classica", ormai obsoleta per le moderne esigenze finanziarie, per cui il contratto di pegno, realizzandosi mediante la consegna della cosa, è reale e necessita della *traditio*. La dottrina tradizionale ha in effetti individuato nello spossessamento un requisito essenziale del pegno: la materiale *traditio* della cosa al creditore è funzionale in primis alla costituzione della garanzia (si ripete, qualificando il contratto costitutivo di pegno come un contratto reale); in secondo luogo ad assolvere a una funzione pubblicitaria in senso lato con conseguente opponibilità ai terzi della garanzia e del diritto di prelazione³⁶. Allo spossessamento è inoltre collegata sia la possibilità di esercitare il diritto di ritenzione sia di esperire le azioni possessorie.

La necessità di privare il costituente del potere di disposizione dei beni e delle merci su cui grava il vincolo di garanzia rende impossibile da un lato sottoporre

³⁴ G. STELLA, *Il pegno a garanzia di crediti futuri*, cit., pp. 9 ss.

³⁵ E. GABRIELLI, *Il pegno <<anomalo>>*, Cedam, Padova, 1990, p. 2.

³⁶ F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, cit., p. 662.

alla garanzia i beni aziendali di cui l'imprenditore normalmente si serve; dall'altro di utilizzare le merci destinate alla lavorazione. Questa situazione urta con gli interessi dell'imprenditore a non sottrarre quei beni al ciclo produttivo-economico dell'impresa³⁷.

a) *Il pegno non possessorio*. Analizziamo ora il pegno "non possessorio", così come disciplinato nella legislazione speciale. Facciamo riferimento alla l. 401/1985, la quale prevede un pegno su beni in fase di lavorazione, nello specifico stagionatura di cosce di suino che saranno trasformate in prosciutti; beni quindi di un certo valore che necessitano di tempo per incrementare il loro profilo economico. È richiesta la conservazione in determinati locali, sotto la sorveglianza di personale specializzato, circostanza che preclude la consegna al creditore e il conseguente impossessamento che è essenziale alla natura reale del contratto di pegno³⁸. La specifica disciplina introdotta dalla l. 401/1985 fa sì che gli elementi caratterizzanti la fattispecie, e necessari per la costituzione della garanzia, siano rappresentati dall'apposizione di un contrassegno e della relativa annotazione in appositi registri vidimati annualmente: il legislatore ha in questo caso configurato il contratto di pegno come <<meramente consensuale e non già reale>>³⁹. Il particolare meccanismo di costituzione-opponibilità del pegno che caratterizza la disciplina in questione, affermano alcuni Autori⁴⁰, mostra una certa distanza anche dalle regole dell'ipoteca mobiliare.

Un discorso analogo può essere effettuato per la successiva l. 122/2001 che, all'art. 7, disciplina il pegno di prodotti lattiero-caseari. A tal proposito si ricorda il recente decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 luglio 2016⁴¹ in tema di "Costituzione del pegno rotativo su prodotti lattiero-

³⁷ Si deve considerare che l'imprenditore, avendo bisogno di un continuo flusso di finanziamenti, oltre a concedere in garanzia il capitale fisso spesso è costretto ad attingere anche al capitale circolante.

³⁸ E. GABRIELLI, *Il pegno <<anomalo>>*, cit., p. 19.

³⁹ F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, cit., p. 663.

⁴⁰ In particolare E. GABRIELLI, *Il pegno <<anomalo>>*, cit., p. 20.

⁴¹ DM 26/07/2016.

caseari di lunga stagionatura”.

A norma dell’art. 1, i prodotti lattiero-caseari sono sottoponibili a pegno a partire <<dal giorno in cui le forme sono collocate nei locali di stagionatura>>, prevedendo che esse siano identificate attraverso una serie di modalità esplicitate nell’allegato n. 1 del decreto in questione.

Quanto alla configurabilità di un pegno rotativo su tali prodotti, il terzo comma dell’art. 1 dispone che esso è realizzabile attraverso la sostituzione delle forme sottoposte a pegno <<senza necessità di ulteriori stipulazioni>>, nel rispetto comunque dei requisiti e delle modalità di cui agli allegati n. 1 e 2 del decreto. L’allegato n. 2 in particolare contiene un facsimile del registro nel quale il creditore, per ogni operazione di pegno, deve annotare una serie di indicazioni. Tali registri devono essere vidimati annualmente da un notaio.

Infine, l’art. 3 prevede che la <<constatazione dell’estinzione totale o parziale dell’operazione sui prodotti lattiero caseari costituiti in pegno>> debba avvenire attraverso annotazione sempre nel registro di cui all’allegato n. 2.

Dalle considerazioni appena effettuate emerge nello specifico l’esigenza di mantenere la destinazione dei beni (strumentali o materiali) all’esercizio dell’attività imprenditoriale, esigenza che si rispecchia nella recente disciplina della legge 119 del 2016 e ne costituisce il tratto distintivo: il requisito dello spossessamento è superato dalla predisposizione di un registro unico dei “pigni non possessori”.

b) *Il pegno omnibus*. Il pegno *omnibus* è una particolare forma di tutela del credito sviluppatasi nell’ambito della prassi bancaria. Attraverso la cosiddetta “clausola *omnibus*” apposta al contratto di pegno, il creditore intende estendere la garanzia anche a quei crediti non espressamente individuati nell’atto di costituzione (crediti futuri od eventuali): questo in deroga al disposto dell’art. 2787 terzo comma c.c., a norma del quale è richiesta la <<sufficiente indicazione del credito e della cosa>>. Una parte consistente della dottrina, per via dell’indeterminatezza del credito, ha ritenuto che la clausola sia priva d’effetto (in tali casi non si potrebbero nemmeno

rintracciare precisi indici che consentano una determinabilità *per relationem*)⁴². Parte della giurisprudenza sembra comunque riconoscere che il pegno munito di clausola *omnibus* abbia efficacia obbligatoria tra le parti (banca e cliente), precisando che <<la validità del pegno munito di clausola omnibus>> viene messa in discussione <<ai soli fini della sussistenza e dell'opponibilità ai terzi del diritto di prelazione>>⁴³.

La struttura e il contenuto della clausola (che sembrano doversi ricondurre alle prime elaborazioni delle Norme bancarie uniformi) sono caratterizzati da una certa complessità⁴⁴. Per meglio comprenderne i meccanismi, seguendo lo schema ricostruito da Dolmetta, è prassi comune tra gli operatori smontarne il contenuto in almeno due segmenti.

Il primo segmento fa riferimento alla circostanza in cui il cliente costituisca un pegno in favore della banca su titoli o valori, e la clausola inserita nell'atto estenda la garanzia a tutti i crediti futuri⁴⁵. Il bene, dato in garanzia per un rapporto specifico, starebbe quindi a tutela anche degli ulteriori crediti che la banca potrebbe vantare in futuro nei confronti del cliente⁴⁶.

Quanto al secondo segmento isolato dalla clausola complessivamente considerata, si tratta della previsione per cui tutti i beni (si intende, titoli, valori, denaro e anche crediti) di pertinenza del correntista che vengano ad essere, per qualsiasi ragione, detenuti dalla banca⁴⁷, siano automaticamente assoggettati al vincolo di garanzia. Dal momento che il tema non rientra nell'oggetto di questo lavoro, non si approfondirà ulteriormente. È però necessario sottolineare che tali pattuizioni hanno sollevato e sollevano numerosi dubbi, in particolar modo per quanto riguarda l'assoggettamento a pegno di titoli/valori che siano per qualsiasi

⁴² F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, cit., p. 664.

⁴³ Tribunale di Torino 2 febbraio 1996, Fallimento Valfina Immobili s.p.a. c. Istituto Bancario San Paolo di Torino s.p.a., in *Banca borsa e titoli di credito* 1996, II, pp. 501 ss.

⁴⁴ A.A. DOLMETTA, *Clausola c.d. di pegno <<omnibus>>*, in *Rivista di diritto bancario*, 2014, p. 1, ove si riferisce che <<il senso non risulta facilmente percepibile nell'immediato anche dal professionista più attento>>.

⁴⁵ G. STELLA, *Il pegno a garanzia di crediti futuri*, cit., pp. 56 ss.

⁴⁶ A.A. DOLMETTA, *Clausola c.d. di pegno <<omnibus>>*, cit., p. 1.

⁴⁷ Si pensi, ad esempio, ai bonifici, che rappresentano un'eventualità non remota.

ragione detenuti dall'azienda di credito o pervengano in seguito alla stessa. A tal proposito possono ancora essere fatte alcune riflessioni.

In primo luogo si rileva che la dottrina⁴⁸, qualche decennio fa, era arrivata alla conclusione che la clausola non è idonea a dar luogo a prelazione finché non si indichi, in una scrittura con data certa, quali siano i beni ulteriori rispetto a quelli originari ai quali si estende il vincolo. Ai fini della prelazione, in altre parole, è necessario procedere, via via che i nuovi beni del cliente entrino in possesso della banca, alla redazione di ulteriori atti che contengano l'indicazione sia del credito garantito sia dei beni costituiti in pegno.

In secondo luogo ammettere la validità di questa clausola estensiva⁴⁹ può portare ad affermare l'esistenza di un diritto in capo alla banca di pretendere dal cliente la sottoscrizione degli atti ulteriori cui si è sopra menzionato. L'accettazione della clausola, infatti, significherebbe che <<il cliente consente a sottoporre a pegno tutti i beni che successivamente pervengano alla banca>>⁵⁰.

Tale posizione è stata però contestata: il ragionamento contrario si basa sul fatto che l'indicazione generica dei beni posseduti, o che vengano successivamente in possesso della banca, potrebbe esporre gli altri creditori ad una frode, <<dal momento che basterebbe far passare in possesso alla banca un qualunque bene per la costituzione del pegno>>⁵¹.

In conclusione, questa concisa esposizione, oltre che per delineare le figure di pegno "anomalo", è anche utile per definire la nuova legge 119 del 2016 (come già anticipato rilevante ai fini di questo lavoro): essa infatti richiama il pegno "omnibus" rispetto al quale, riprendendo l'analoga previsione in tema di fideiussione "omnibus"⁵², prevede (art. 1 comma 3) che il contratto costitutivo, a pena di nullità, presenti anche l'indicazione dell'importo massimo garantito.

⁴⁸ Si veda E. GABRIELLI, *Il pegno <<anomalo>>*, cit., pp. 13 ss.

⁴⁹ G.E. COLOMBO, *Pegno bancario: le clausole di estensione, la prova della data*, in *Banca borsa e titoli di credito*, 1982, I, pp. 193 ss.

⁵⁰ G.E. COLOMBO, *Pegno bancario*, cit., pp. 201 ss.

⁵¹ G.E. COLOMBO, *Pegno bancario*, cit., p. 202.

⁵² Ci si riferisce all'art. 1938 c.c., come modificato dalla legge 17 febbraio 1992, n. 154, il quale, in caso di obbligazioni future, prevede l'importo massimo garantito.

c) *Il pegno rotativo*. Con il termine “garanzia rotativa” si intende in generale quella forma di garanzia che consente la sostituibilità e mutabilità nel tempo del suo oggetto, senza che le modalità richieste per costituzione e sorgere della prelazione debbano essere ogni volta rinnovate⁵³. Nella fattispecie, infatti, si realizza l’esigenza che il bene oggetto del vincolo di garanzia non fuoriesca dal circuito economico e produttivo e, soprattutto, che ne sia possibile la sostituzione nel tempo, fino a quando il rapporto di credito non si sia estinto.

Si definisce quindi “pegno rotativo” quel vincolo pignoratizio cui accede un patto di rotatività. Si tratterebbe di un’operazione unica, ma complessa, destinata a svolgersi in più fasi successive nelle quali rileva non tanto l’individualità del beni, quanto il loro valore economico: la sostituzione deve infatti riguardare beni di eguale valore a quelli inizialmente dati in pegno⁵⁴.

Può essere inoltre significativo analizzare la genesi e l’enucleazione sistematica della “garanzia rotativa” che, dopo essere stata edificata per la prima volta in sede teorica⁵⁵, è consolidata da tempo dalla giurisprudenza di Cassazione⁵⁶, nonché fatta propria sia dal legislatore comunitario⁵⁷, sia da quello nazionale⁵⁸ (da ultimo anche nella recente disciplina di attuazione della Direttiva sulle garanzie finanziarie).

Si anticipa infatti che in materia di strumenti finanziari il fenomeno della rotatività del vincolo ha costituito oggetto di apposita previsione normativa (si veda il d.lgs. 170/2004).

Per quanto riguarda il privilegio di cui all’art. 46 Tub, ad oggi vi è unanimità nel ricondurre la fattispecie nell’ambito delle garanzie rotative.

La legge 119/2016, infine, ha espressamente previsto una clausola di rotatività all’art. 1 comma 2 per cui, se non è diversamente disposto nel contratto, il debitore (o il terzo concedente il pegno) è autorizzato a trasformare, alienare, o

⁵³ E. GABRIELLI, *Studi sulle garanzie reali*, cit., pp. 188 ss.

⁵⁴ F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, cit., pp. 664 ss.

⁵⁵ E. GABRIELLI, *Il pegno <<anomalo>>*, cit., p. 181.

⁵⁶ Cass. 28 maggio 1998, n. 5264, Fall. Giugni c. Banca Monte dei Paschi, in *Foro It.* 1998, I-2, pp. 2405 ss.

⁵⁷ Direttiva CE 47/2002.

⁵⁸ D.lgs. 170/2004.

comunque a disporre dei beni gravati da pegno (si precisa: nel rispetto della loro destinazione economica). La conseguenza è che il pegno si trasferisce rispettivamente al prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato, o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che ciò comporti costituzione di una nuova garanzia.

Lo scopo di questa triplice trattazione sulle figure “anomale” di pegno è in primo luogo delineare il quadro evolutivo dell’istituto di fronte alle nuove esigenze di un’economia dinamica (dettate soprattutto, come è emerso, in ambito bancario). L’altro motivo per cui si è optato per l’analisi del “pegno non possessorio”, del “pegno omnibus” e del “pegno rotativo” è che queste tre figure hanno ricevuto un “coronamento” normativo dalla legge 119/2016⁵⁹, più volte ricordata: l’analisi di questa innovazione legislativa sarà affrontata in seguito, ma si anticipa che le riflessioni qui svolte, soprattutto in tema di spossessamento, saranno necessarie per gli sviluppi successivi.

In conclusione: <<una moderna concezione della garanzia reale deve rivolgersi a considerare più il concreto assetto degli interessi che le singole forme scelte per realizzarli... poiché esige una maggiore elasticità nella definizione e configurazione della fattispecie>>⁶⁰.

1.3 Le garanzie per il finanziamento alle imprese

In Italia il problema del finanziamento all’impresa non è stato affrontato dal legislatore in maniera sistematica. In quest’ambito l’inconveniente dello spossessamento, legato all’origine storica dell’istituto pignoratizio considerato nella sua veste classica e rigida, è stato particolarmente percepito. Di fatto, uno strumento come il pegno d’azienda, pur essendo astrattamente concepibile,

⁵⁹ Il pegno mobiliare della legge 119 del 2016 concentra infatti in sé i caratteri “devianti” dall’archetipo normativo dell’istituto, primo fra tutti lo spossessamento.

⁶⁰ E. GABRIELLI, *Studi sulle garanzie reali*, cit., p. 32.

risultava però impercorribile proprio per via dello spossessamento; per lo stesso motivo non era concepibile nemmeno un pegno su singoli macchinari. Si comprende che una garanzia che consenta l'utilizzo del bene era ed è di fondamentale importanza per l'impresa.

1.3.1 *La previsione dell'art. 2762 c.c.*

Il problema su esposto è stato variamente affrontato e risolto. Si procede ora ad analizzare l'art. 2762 c.c., il cui primo comma dispone che <<Chi ha venduto macchine per un prezzo superiore a euro 15,49 ha privilegio per il prezzo non pagato sulle macchine vendute e consegnate>> precisando <<anche se sono incorporate o congiunte all'immobile>>.

La norma prevede quindi un privilegio sulle macchine utensili, anche se unite o incorporate all'immobile: quest'ultima puntualizzazione è rilevante, dal momento che introduce il tema della qualificazione dei beni, in particolare la categoria mobile/immobile. In sostanza: nel caso in cui la macchina fosse fissata solo per una questione di stabilità si tratterebbe di un bene mobile; se invece la macchina fosse saldamente fissata al suolo (anche con sostegni di cemento) allora la macchina non sarebbe più bene mobile, ma risulterebbe incorporata nel bene immobile. Le conseguenze sono importanti, poiché a seconda della qualificazione data alla macchina varierebbe la forma dell'esecuzione forzata. A tal proposito, comunque, il legislatore ha stabilito che le macchine, anche se incorporate, rimangono beni mobili ai fini della procedura esecutiva⁶¹: le regole di riferimento sono quindi quelle dell'espropriazione mobiliare. Questa soluzione, tra l'altro, evita il conflitto tra i creditori: un creditore avrà privilegio sulla macchina, un altro avrà ipoteca ad esempio sul capannone e non considererà la macchina (in questo schema quindi ogni elemento seguirà un suo iter).

L'art. 2762 c.c. prevede poi al secondo comma che il privilegio sia subordinato alla trascrizione dei documenti da cui risultano vendita e credito nel registro indicato

⁶¹ Si comprende che la qualifica di mobile/immobile può essere modificata dalla legge.

dall'articolo 1524 co.2 c.c.: tale trascrizione <<è eseguita presso il tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la macchina>>. Si ricordi che la legge può subordinare la nascita del privilegio alla convenzione delle parti o a forme di pubblicità ai sensi dell'art. 2745 secondo comma c.c.: quello che si sta considerando è proprio un caso di applicazione della previsione di cui all'art. 2745 c.c., poiché il privilegio viene qui trascritto sulla base del documento da cui risulta il finanziamento.

Il terzo comma stabilisce che la durata del privilegio sia di tre anni e che esso abbia effetto <<fino a quando la macchina si trova in possesso del compratore nel luogo dove è stata eseguita la trascrizione, salvo il caso di sottrazione fraudolenta>>. Un'importante previsione contenuta nella norma è quella per cui il privilegio in questione, concepito per il venditore di macchine, spetta anche alle banche autorizzate all'esercizio di prestiti con garanzia sui macchinari che abbiano anticipato al compratore il prezzo per l'acquisto⁶². Infine, a norma dell'ultimo comma <<Se il privilegio della banca concorre con quello del venditore, è preferito il creditore che ha trascritto per primo>>.

1.3.2 *La legge Sabatini*

La successiva legge 1329/1965 (legge Sabatini) ha continuato ad appoggiarsi sul meccanismo del privilegio convenzionale previsto dal codice: anche in questo caso si considerano macchine utensili o di produzione (macchinari industriali). Il privilegio nasce dall'accordo tra la banca finanziatrice e l'impresa che deve acquistare la macchina: a norma dell'art. 3 gli atti costitutivi di privilegio devono essere trascritti presso un Tribunale.

A norma dell'art. 5 le macchine, anche se materialmente connesse, incorporate, congiunte ad un immobile sono sottoposte al regime giuridico dei beni mobili ai

⁶² Il quarto comma prosegue stabilendo: <<Il privilegio sussiste a condizione che il documento rilasciato a prova della sovvenzione indichi lo scopo, l'ammontare e la scadenza del credito, contenga l'esatta designazione della macchina soggetta al privilegio e sia trascritto a norma del secondo comma di questo articolo>>.

fini della procedura di esecuzione forzata (fino a questo punto vi è analogia con la struttura della garanzia precedente). L'art. 6 poi dispone che il privilegio ha durata non superiore a sei anni: vi è quindi un ampliamento del termine rispetto all'art. 2762 c.c. La novità consiste nel fatto che il privilegio non è soggetto alle condizioni previste dal terzo comma dell'art. 2762 c.c., ossia la previsione per cui la macchina debba trovarsi <<nel luogo dove è stata eseguita la trascrizione>>, ciò perché questa legge prevede l'applicazione di un contrassegno in una parte essenziale e ben visibile della macchina che indichi il numero della stessa e il Tribunale dove è avvenuta la trascrizione. Si tratta di una placca che riporta l'assoggettamento a privilegio della macchina, tant'è che la legge prevede come fattispecie penale la modifica o la distruzione del contrassegno. Si è quindi di fronte ad una forma di pubblicità che rende inutile la condizione di cui all'art. 2762 c.c. appena ricordata relativa al "luogo": infatti, anche nel caso in cui l'imprenditore volesse procedere alla vendita della macchina e questa fosse stata spostata, l'esistenza della garanzia verrebbe palesata dal contrassegno.

1.3.3 Le previsioni del d.lgs. 1075/1947 e del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia

Il privilegio industriale per il credito agevolato di cui all'art. 3 del d.lgs. 1075/1947 e il privilegio ex art. 46 Tub riceveranno specifica trattazione nel secondo capitolo. Al momento ci si limita a fare cenno a questi temi per evitare di frammentare l'argomentazione: la menzione in questa sede è dovuta al fatto che, in un'ottica storico-sistemica, si tratta di due elementi essenziali per completare il quadro evolutivo che si sta delineando.

1.4 Le garanzie finanziarie

Il legislatore europeo ha emanato nel tempo una serie di Direttive finalizzate a realizzare un quadro normativo omogeneo e coordinato di regolazione del mercato creditizio e finanziario. Tali interventi, considerati nel complesso, lasciano intravedere una sorta di <<diritto comune europeo delle garanzie mobiliari>> su attività finanziarie⁶³, il cui scopo è superare le singole disposizioni nazionali in tema di “garanzie mobiliari del credito” (espressione con la quale si indicano tutte quelle garanzie che abbiano ad oggetto denaro o strumenti finanziari).

La Direttiva CE 47/2002 costituisce in questo senso un importante passo in avanti nel recepimento di una serie di prassi operative che da tempo si erano affermate nei mercati finanziari internazionali e il d.lgs. 170/2004 ne ha recepito il contenuto nell’ordinamento nazionale. Visto in un’ottica più ampia questo intervento si allinea con il Regolamento CE 1346/2000 (relativo alle procedure di insolvenza) e la Direttiva CE 39/2004 (Markets in Financial Instruments Directive).

Il profilo delle garanzie finanziarie è delineato da un punto di vista soggettivo e oggettivo.

Sul piano soggettivo l’ambito di applicazione del d.lgs. 170/2004⁶⁴ è specificato all’art. 1 comma 1 lettera d), laddove si precisa che i contratti di garanzia finanziaria possono essere conclusi solo tra determinati soggetti⁶⁵: le categorie indicate non contemplano le persone fisiche, il che è dimostrazione della specialità delle garanzie finanziarie e della loro tendenza a dar luogo a <<rapporti caratterizzati da squilibrio di potere contrattuale; squilibrio che può essere fonte di abusi>>⁶⁶.

La portata oggettiva del decreto è invece definita dalle cosiddette “attività

⁶³ E. GABRIELLI, *Studi sulle garanzie reali*, cit., p. 298.

⁶⁴ E. GABRIELLI, *Studi sulle garanzie reali*, cit., pp. 307 ss.

⁶⁵ Si tratta di soggetti particolarmente qualificati: da un lato 1) autorità pubbliche, dall’altro 2) banche centrali (inclusa la Banca Centrale Europea); 3) enti finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale; 4) controparti centrali, agenti di regolamento etc.; infine, come disposizione di chiusura, 5) persone diverse dalle persone fisiche (cioè enti giuridici muniti o meno di personalità giuridica), incluse imprese e associazioni prive di personalità giuridica, purché la controparte sia un ente definito ai numeri da 1) a 4).

⁶⁶ E. GABRIELLI, *Studi sulle garanzie reali*, cit., p. 355.

finanziarie”: con questo termine si intendono “contante” e “strumenti finanziari” (art. 1 comma 1 lett. c). Per “contante”, è precisato, ci si riferisce a <<denaro accreditato su un conto o analoghi crediti alla restituzione di denaro, quali i depositi sul mercato monetario>> (art. 1 comma 1 lett. h).

Per “strumenti finanziari”, invece, si opera un rinvio all’art. 1 comma 2 lettere da a) ad e) del Testo unico della Finanza (d.lgs. 58/1998): l’elenco, qui non riprodotto, è dettagliato e si apre con i “valori mobiliari”.

Ciò premesso il decreto, nell’ottica di facilitare l’utilizzazione delle attività finanziarie come oggetto di garanzia, introduce alcune novità significative. In primo luogo fattispecie contrattuali atipiche, in cui il costituente fornisce al beneficiario una garanzia finanziaria mantenendone la proprietà; in secondo luogo contratti di trasferimento della proprietà in funzione di garanzia⁶⁷ (come i contratti di pronti contro termine).

Queste due sottocategorie, esplicitamente menzionate all’art. 2 comma 1 lettere b) e c) della Direttiva CE 47/2002, rendono il sistema più aperto a legittimare talune pratiche già in uso (si pensi alla cessione di beni a scopo di garanzia)⁶⁸. Rilevante è poi l’art. 9 comma 2 del decreto per cui, agli effetti di cui agli articoli 66 e (in particolare) 67 della legge fallimentare, <<la prestazione della garanzia in conformità ad una clausola di sostituzione non comporta costituzione di una nuova garanzia e si considera effettuata alla data della prestazione della garanzia originaria>>. Si può quindi affermare che il d.lgs. 170/2004 <<offre ulteriore riconoscimento normativo alla fattispecie della garanzia rotativa>>⁶⁹: infatti il decreto contempla espressamente la “clausola di sostituzione” del contratto di garanzia finanziaria, la quale prevede la possibilità di sostituire in tutto o in parte l’oggetto, nei limiti del valore dei beni originariamente costituiti in garanzia (art. 1 lett. g) del d.lgs. 170/2004). Il decreto stabilisce la piena equiparazione della garanzia sostitutiva a quella originaria, fissando il principio che la prestazione della

⁶⁷ La validità della garanzia con trasferimento della proprietà è espressamente riconosciuta all’art. 6 del d.lgs. 170/2004.

⁶⁸ E. GABRIELLI, *Studi sulle garanzie reali*, cit., pp. 311 ss.

⁶⁹ E. GABRIELLI, *Studi sulle garanzie reali*, cit., p. 373.

garanzia sostitutiva non ha effetti novativi, e questo in forza del meccanismo di rotatività del vincolo e della sua permanenza nel tempo (indipendentemente dalla variabilità dell'oggetto), così come definito in dottrina da Gabrielli già nel 1990⁷⁰. La disciplina dei contratti di garanzia finanziaria, delineata dalla Direttiva CE 47/2002, risponde senza dubbio alle esigenze di semplificazione ed elasticità fortemente sentite nel sistema europeo, e la successiva Direttiva CE 44/2009 ha inteso rafforzare questo modello. Consideriamo ora il profilo, particolare ma rilevante, della variazione del valore economico dell'oggetto della garanzia. Si tratta di un aspetto di fondamentale importanza con riferimento a tutti i tipi di beni: esso, infatti, assume un ruolo primario non solo nella fase costitutiva, ma anche per tutta la durata del beneficio, dal momento che la variabilità del valore è un fenomeno che altera l'equilibrio iniziale della relazione giuridica.

L'ipotesi è considerata da Marco Cian⁷¹ con riferimento ai diritti di proprietà intellettuale: ai fini di questo lavoro si evidenzia che le vicende che colpiscono gli IPRs sono sostanzialmente analoghe a quelle che investono i beni materiali: vi è infatti una tendenziale corrispondenza tra eventi che alterano la consistenza fisica dei primi (che possono essere danneggiati) e il rilievo economico dei secondi (che sono suscettibili di contraffazione). È quindi fondamentale stabilire in via preliminare il valore del bene immateriale: in questa sede non sarà affrontato il tema della stima del valore del diritto IP, ma solo le conseguenze della variazione dello stesso.

Un pregiudizio in senso stretto è rinvenibile, chiaramente, nel momento in cui il valore diminuisca, poiché il creditore non troverebbe più nel bene la capienza preventivata in origine.

L'ipotesi considerata da Cian, invece, è dettata dalla circostanza in cui il valore dei diritti di proprietà intellettuale aumenti durante il rapporto. Nell'ipotesi in cui il vincolo gravi su una pluralità di IPRs⁷² sarebbe possibile concepire lo smobilizzo

⁷⁰ E. GABRIELLI, *Il pegno <<anomalo>>*, cit., pp. 216 ss.

⁷¹ M. CIAN, *Il valore dei diritti IP*, cit., pp. 43 ss.

⁷² Si descrive quindi l'ipotesi in cui un pacchetto costituito da una pluralità di marchi o brevetti veda crescere il valore di alcuni di essi: liberare una porzione del pacchetto potrebbe essere utile, per esempio, in vista di una cessione e conseguente monetizzazione dell'investimento.

della garanzia in eccesso: l'aumento di redditività di alcuni di essi giustificerebbe la concentrazione del vincolo solo su una porzione del pacchetto considerato in origine.

Il discorso si collega con il tema delle garanzie finanziarie per un duplice motivo. Da un lato la giurisprudenza⁷³ è arrivata infatti a considerare il pegno rotativo come pegno su una "riserva di valore" (e abbiamo visto come le garanzie di cui al d.lgs. 170/2004 siano rotative); dall'altro la dottrina sostiene da tempo⁷⁴ che, se si accoglie la qualificazione del pegno rotativo come pegno su una "riserva di valore", si deve di conseguenza ritenere che le parti abbiano implicitamente pattuito lo svincolo della garanzia in eccesso⁷⁵.

In altre parole, nel pegno sul valore degli strumenti finanziari i contratti, anche in assenza di previsioni sull'aumento della garanzia, <<contengono già implicitamente la clausola di svincolo, che opera automaticamente ad ogni minima variazione della garanzia>>⁷⁶.

A questo punto si rileva però che il d.lgs. 170/2004 non prevede clausole di svincolo parziale della garanzia in eccesso, sebbene la Direttiva CE 47/2002 ne avesse raccomandato, al Considerando n. 16, l'adozione.

La ragione per cui queste clausole (a differenza di quelle di sostituzione e di integrazione) non sono state previste dal decreto risiede, secondo parte della dottrina⁷⁷, nel fatto che non vi sono ostacoli normativi alla loro piena operatività. Anche nei contratti di garanzia finanziaria si deve dunque ritenere che, qualora risulti che l'oggetto del contratto è proprio il valore della garanzia stabilito ad una certa data, anche in assenza di pattuizioni il debitore possa legittimamente disporre dell'eccedenza rispetto al valore originario.

È proprio questo il punto di attrito: Cian, trattando di garanzie che abbiano ad

⁷³ Cass. 28 maggio 1998, n. 5264, *cit.*

⁷⁴ L. PROSPERETTI, *Eccesso e riduzione di garanzia nel pegno rotativo di strumenti finanziari*, in *Dir. Banc. Merc. Fin.*, 2005, I, pp. 396 ss.

⁷⁵ L. PROSPERETTI, *Eccesso e riduzione di garanzia*, *cit.*, p. 401.

⁷⁶ L. PROSPERETTI, *Eccesso e riduzione di garanzia*, *cit.*, p. 400.

⁷⁷ L. PROSPERETTI, *Eccesso e riduzione di garanzia*, *cit.*, p. 402.

oggetto diritti di proprietà intellettuale, sostiene di non essere favorevole⁷⁸ alla costituzione di una garanzia sul valore sul modello del pegno di strumenti finanziari di cui al d.lgs. 170/2004⁷⁹. Il pensiero dell'Autore è probabilmente dovuto al fatto che il sistema delineato dal decreto è costruito sulla base di un oggetto sì ampio, ma preciso, che sono le "attività finanziarie": ogni previsione dello stesso è stata, in primis, studiata con riferimento a queste categorie. L'applicazione del modello della "garanzia sul valore" al di fuori di questo contesto crea inevitabilmente degli scarti.

Se si segue quella dottrina secondo la quale, in presenza di una garanzia sul valore, si deve ritenere che le parti abbiano implicitamente concordato lo svincolo della garanzia in eccesso, e si considera allo stesso tempo un'altra parte della dottrina (Marco Cian) che non ritiene applicabile lo schema della garanzia sul valore ai diritti di proprietà intellettuale, si è inevitabilmente portati a pensare che, in tale contesto, non vi possa essere alcuna "clausola" implicita di smobilizzo dell'eccedenza. A differenza delle garanzie finanziarie, quindi, il debitore, nell'ipotesi di aumento di valore dei beni e in assenza di specifiche pattuizioni, non potrebbe legittimamente disporre dell'eccedenza.

In ogni caso, con riferimento alle garanzie sugli IPRs, non paiono esserci ostacoli normativi all'inserimento nell'accordo che genera la prelazione di clausole di smobilizzo che prevedano, per esempio, <<un momento intermedio di rivalutazione dei titoli>>, che si immagina affidata a un terzo, <<e l'eventuale cancellazione del vincolo su alcuni di essi>>⁸⁰.

Il contenuto di questo genere di pattuizioni, però, pare più pertinente ad una garanzia su beni di cui sia opportuna una gestione dinamica, come appunto gli strumenti finanziari, confermando la tesi iniziale per cui non solo le evoluzioni legislative, ma anche le posizioni dottrinali al riguardo, non si sono sviluppate in

⁷⁸ M. CIAN, *Il valore dei diritti IP*, cit., pp. 43 ss. L'Autore non sviluppa ulteriormente il punto: la sua presa di posizione (una delle poche al riguardo), è considerata in questo lavoro in quanto costituisce un possibile modello di paragone tra i meccanismi delle garanzie finanziarie e il particolare oggetto costituito dai diritti IP.

⁷⁹ Nonché del regime della dematerializzazione (si fa riferimento all'art. 34 del d.lgs. 213/1998 e art. 35 del regolamento Consob-Banca d'Italia 22 febbraio 2008).

⁸⁰ M. CIAN, *Il valore dei diritti IP*, cit., p. 43.

ragione delle garanzie sugli IPRs.

In conclusione, alla luce dell'analisi effettuata, si può affermare che nel nostro ordinamento è stato introdotto un concetto ampio di garanzia caratterizzato per il suo profilo funzionale, piuttosto che per la sua struttura formale.

Il d.lgs. 170/2004, introducendo la formula "qualsiasi altro contratto di garanzia reale avente ad oggetto attività finanziarie e volto a garantire l'adempimento di obbligazioni finanziarie" (art. 1 comma 1 lett. d), si contraddistingue infatti per una maggiore apertura al potere di autonomia privata nella costruzione di modelli di garanzia mobiliare⁸¹.

Sembrerebbe, si sostiene in dottrina⁸², che il legislatore abbia voluto attribuire ai privati la possibilità di creare, oltre ai tipi già esistenti, altre fattispecie di garanzie reali in grado di garantire obbligazioni finanziarie.

1.5 Estensione ai crediti in materia di garanzie finanziarie

L'alleggerimento degli oneri giuridici e amministrativi che è seguito all'attuazione della Direttiva CE 47/2002 ha reso più semplici le procedure di costituzione, perfezionamento e validità delle garanzie finanziarie.

Fin dall'inizio dell'applicazione della Direttiva è emersa, inoltre, la rilevanza che i crediti hanno assunto nei mercati finanziari in quanto oggetti di garanzia. Queste considerazioni hanno portato già nel 2007 il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ad introdurli, nell'ambito dell'Unione Europea, come tipo di garanzia ammissibile per le operazioni di credito. In seguito è stata emanata la Direttiva CE 44/2009⁸³ che ha introdotto o (se il caso) modificato una serie di disposizioni con l'obiettivo prioritario di inserire anche i crediti nel quadro degli oggetti dei contratti di garanzia finanziaria.

⁸¹ E. GABRIELLI, *Studi sulle garanzie reali*, cit., p. 40.

⁸² E. GABRIELLI, *Studi sulle garanzie reali*, cit., p. 41.

⁸³ La proposta di modifica della Direttiva CE 47/2002 è arrivata nell'aprile 2008 ed è stata approvata il 6 maggio 2009.

La Direttiva del 2009 è intervenuta sul considerando n. 9 della precedente Direttiva CE 47/2002 in un senso che sembra prendere in considerazione operazioni di cessione di crediti in massa, come nel caso delle cartolarizzazioni. La nuova formulazione dispone che, per limitare le formalità amministrative, il solo requisito di perfezionamento che può essere imposto dal diritto nazionale sulla garanzia finanziaria è che essa sia messa sotto il controllo del beneficiario stesso (o di una persona che agisca per conto di questi).

Il d.lgs. 48/2011, recependo le novità della Direttiva del 2009, ha modificato di conseguenza il d.lgs. 170/2004 in alcuni punti significativi.

In primo luogo all'art. 1 comma 1 lett. c), ossia nella definizione di "attività finanziarie", accanto al "contante" e agli "strumenti finanziari" è stato aggiunto il termine "crediti". All'art. 2 comma 1 lett. b) è stata aggiunta la seguente disposizione: <<Per i crediti, la consegna per iscritto di un atto al beneficiario della garanzia contenente l'individuazione del credito è sufficiente a provare la fornitura del credito costituito in garanzia finanziaria tra le parti>>.

Infine, all'art. 3 è stato aggiunto il comma 1-bis) che dispone <<Nel caso di pegno o di cessione del credito la garanzia che rispetti i requisiti di cui all'articolo 2 è efficace fra le parti del contratto di garanzia finanziaria...>>, comunque, ai fini dell'opponibilità ai terzi <<restano fermi i requisiti di notificazione al debitore o di accettazione da parte del debitore previsti dal codice civile>>. L'obiettivo dichiarato della Direttiva CE 47/2002 era quello di migliorare l'integrazione e incrementare l'efficienza dei mercati finanziari europei soprattutto dal punto di vista dei costi transattivi, operando quindi una semplificazione del processo di costituzione delle garanzie e perseguendo una maggiore certezza del diritto per quanto riguarda il loro uso⁸⁴.

L'estensione operata dalla Direttiva CE 44/2009 rispondeva a un'esigenza sentita da tempo: perseguire condizioni di concorrenza tra gli enti creditizi in tutti gli Stati dell'Unione, nonché ampliare l'uso dei crediti come oggetto e strumento di garanzia transfrontaliero.

⁸⁴ E. GABRIELLI, *Studi sulle garanzie reali*, cit., p. 343.

Le considerazioni appena effettuate consentono un breve excursus che, sebbene non costituisca un tema centrale in questo lavoro, riguarda un aspetto rilevante del fenomeno che si sta analizzando. Si ricorda, infatti, che non solo i diritti di proprietà intellettuale, ma anche i crediti che ne derivano possono costituire oggetto di diritti di garanzia, oppure possono essere incorporati in titoli collocati sul mercato⁸⁵: si fa riferimento alle operazioni di cartolarizzazione, particolarmente impiegate dall'investment banking statunitense come strumento per costruire <<garanzie relative formalmente alla cartula, ma sostanzialmente ai diritti IP cartolarizzati>>⁸⁶.

Il meccanismo consiste nell'incorporazione in titoli negoziabili del flusso dei pagamenti derivanti dall'utilizzazione dei diritti di proprietà intellettuale: questo genere di operazioni, che si riscontra soprattutto nel mercato dei diritti cinematografici, ha trovato applicazione anche in Italia⁸⁷.

Ricostruendo sinteticamente le vicende, l'istituto bancario creditore Merrill Lynch aveva accordato un finanziamento alla società Finmavi (un produttore cinematografico). Finmavi, in seguito, aveva appositamente dato in affitto alla controllata Mediafiction un ramo d'azienda costituito dai diritti relativi ad una *library* di film, e Finmavi aveva ceduto alla banca Merrill Lynch i propri crediti verso la controllata Mediafiction. Infine il produttore aveva costituito in pegno a favore della banca il pacchetto azionario di controllo della controllata.

⁸⁵ G. CAPO, *I finanziamenti bancari garantiti da IP*, cit., p. 17: l'Autore sostiene che il sistema è particolarmente diffuso nei Paesi anglosassoni e, a titolo esemplificativo, ricorda le cartolarizzazioni realizzate dalla Marvel Entertainment.

⁸⁶ A. TOSATO, *Garanzie <<reali>>*, cit., p. 561.

⁸⁷ Tribunale di Roma 16 settembre 2008, Merrill Lynch Capital Markets Limited c. Fallimento Mediafiction, in *AIDA* 2009, pp. 758 ss.

2.1 Il d.lgs. 1075/1947 e il privilegio industriale per il credito agevolato

Contrariamente all'andamento degli ultimi decenni, caratterizzato da un certo favor per la costituzione di garanzie su valori mobiliari e crediti, già in passato alcuni diritti di proprietà intellettuale (specificamente i brevetti per invenzione industriale) erano stati considerati da una previsione normativa come possibile oggetto di un privilegio: il riferimento è al decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944 n. 367, recante <<Provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della nazione>>. Si riporta di seguito il testo dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 ottobre 1947 n. 1075, che ha sostituito l'art. 7 del d.lgs. lgt. 1 novembre 1944 n. 367, dal momento che gli elementi di interesse ai fini di questo lavoro non sono stati alterati: <<Salvo altre eventuali garanzie reali o personali, il credito derivante dal finanziamento, sia durante il periodo della anticipazione che del successivo consolidamento, ha privilegio sugli immobili, sugli impianti, sulle concessioni, comprese quelle minerarie (salvo i diritti spettanti allo Stato a norma delle leggi speciali) e su ogni loro pertinenza, *sui brevetti di invenzione industriale*...>>.

Il particolare periodo storico in cui si colloca il decreto consente di fare una riflessione. Il ricorso emergenziale a questa forma di ricchezza immateriale in un contesto bellico prima, di ricostruzione poi, sembra seguire una logica del tutto analoga (a distanza di settant'anni) a quella dei recenti progetti che l'UNCITRAL¹ ha approntato proprio in tema di garanzie reali su diritti di proprietà intellettuale: questi documenti, che saranno in seguito analizzati, hanno infatti iniziato a

¹ La nascita dell'UNCITRAL risale al 1966, quando le Nazioni Unite hanno ad esso affidato il mandato di promuovere la progressiva armonizzazione e unificazione delle leggi del commercio internazionale.

presentarsi sulla scena in concomitanza con lo scoppio della grande crisi finanziaria globale, non ancora completamente sopita.

Tornando al privilegio, bisogna sottolineare che l'entrata in vigore del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" (Tub), oltre ad apportare una serie di novità sostanziali alla disciplina, ha anche comportato l'abrogazione di molte delle previgenti leggi in materia², lasciando però intatto il d.lgs. 1075/1947.

È stato comunque sostenuto che la disciplina del d.lgs. 1075/1947 relativa alla costituzione di privilegi speciali sui brevetti per invenzione sia stata invece abrogata implicitamente³, poiché incompatibile con il campo applicativo del privilegio di cui all'art. 46 Tub, limitato ai beni non registrati. La norma bancaria, infatti, circoscrive l'oggetto del privilegio ai soli <<beni mobili...non iscritti nei pubblici registri>>: di conseguenza il regime dei privilegi speciali a garanzia di finanziamenti a medio-lungo termine alle imprese non risulta compatibile con le privative titolate⁴. Si rileva a questo proposito che la Banca d'Italia ha negato l'abrogazione implicita del d.lgs. 1075/1947 in seguito all'entrata in vigore del Testo Unico Bancario. La precisazione proviene da una Circolare del 1994, secondo la quale l'abrogazione implicita ha riguardato <<tutti i privilegi contemplati dalla legislazione previgente e utilizzati a garanzia dei finanziamenti non agevolati>>⁵. Il privilegio di cui al d.lgs. 1075/1947 era destinato al credito agevolato e, di conseguenza, non si può ritenere implicitamente abrogato.

Un secondo ordine di motivi contrari all'abrogazione implicita si ricava dall'analisi dei diversi oggetti del privilegio di cui all'art. 3 d.lgs. 1075/1947 e del privilegio di cui all'art. 46 Tub. Quest'ultimo, infatti, è <<un privilegio di natura esclusivamente

² Si precisa che l'art. 161 comma 1 contiene l'elenco delle leggi speciali abrogate con l'entrata in vigore del Tub; il comma 4, inoltre, abroga espressamente <<ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto legislativo>>.

³ V. BONOMO, *sub* art. 140, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., p. 1513.

⁴ A. TOSATO, *Garanzie <<reali>>*, cit., pp. 573 ss. Non ritengono applicabile il privilegio di cui all'art. 46 Tub alle privative titolare anche L. NIVARRA, *Le garanzie reali*, cit., p. 108; G. CAPO, *I finanziamenti bancari garantiti da IP*, cit., pp. 21 ss.

⁵ Circolare della Banca d'Italia 18 febbraio 43296/1994, recante chiarimenti sul Testo Unico Bancario.

mobiliare>>⁶ che non potrebbe abrogare un privilegio che colpisca invece anche beni immobili: non si rinviene quindi l'incompatibilità della norma del '47 con la previsione del Testo Unico Bancario.

Chiariti questi profili, si passa ora all'analisi della disciplina.

Si rileva da subito la natura non convenzionale del privilegio di cui all'art. 3 d.lgs. 1075/1947: la sua nascita non dipende dalla convenzione tra le parti, ma esso è <<assoggettato a varie formalità pubblicitarie per l'opponibilità ai terzi>>⁷. La norma, infatti, non fa mai riferimento ad una convenzione costitutiva della garanzia. L'art. 3 dispone che il privilegio in questione debba essere "annotato" nell'apposito registro presso gli Uffici dei registri immobiliari (nonché gli Uffici tavolari competenti) e nel registro di cui all'art. 1524 c.c. presso il Tribunale⁸. Il privilegio relativo ai brevetti per invenzione, poi, deve essere trascritto presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. Le prime due forme pubblicitarie devono quindi essere eseguite in conservatoria immobiliare e in Tribunale, in relazione (i) al luogo in cui sono localizzati i beni, come precisa il terzo comma, e (ii) alla sede dell'azienda mutuataria al momento della stipulazione del mutuo ai sensi del quinto comma. Le formalità imposte sono quindi quattro.

La trascrizione in conservatoria immobiliare e nei registri di Tribunale deve essere effettuata attraverso <<un'unica, identica, nota>> in cui vi è indicazione di tutte le tipologie di beni colpiti dal privilegio (mobili e immobili)⁹. Si deve eseguire ogni formalità pur in assenza della tipologia di beni a cui normalmente la formalità fa riferimento: in altre parole, è necessario effettuare la trascrizione nei registri di Tribunale anche se non si è in presenza di beni mobili, e in conservatoria anche se non vi sono immobili.

A questo schema si aggiunge il disposto del sesto comma che tratta separatamente i brevetti per invenzione, in relazione ai quali è richiesta una

⁶ A. CHIANALE, *Il privilegio industriale per il credito agevolato (d.lgs. n. 1075 del 1947)*, in *Rivista di diritto bancario*, 2017, p. 4.

⁷ A. CHIANALE, *Il privilegio industriale per il credito agevolato*, cit., p. 2.

⁸ L'art. 3 prevedeva inoltre che si dovesse dare avviso del privilegio in esame attraverso l'inserzione nel Foglio degli annunci legali (abolito dalla legge 340/2000).

⁹ A. CHIANALE, *Il privilegio industriale per il credito agevolato*, cit., p. 7, ove precisa che si tratta di una <<pubblicità unitaria>>.

distinta nota di trascrizione. Quest'ultima formalità sarà quindi necessaria solo ove il privilegio coinvolga anche tali diritti di proprietà intellettuale e, se il privilegio ricadesse solo su di essi, sarebbe l'unica formalità necessaria (ma si tratta di una circostanza molto improbabile).

Come detto in precedenza, il privilegio industriale non ha natura convenzionale, il che implica che non si debba depositare alcun titolo in conservatoria e che non se ne debba fare menzione nella nota: non vi è un "titolo costitutivo" della garanzia. Si deduce che anche nel caso in cui siano contemplati brevetti per invenzione si debba pervenire allo stesso risultato, per cui non si deve depositare nessun titolo costitutivo della garanzia (diversamente da quanto disposto dall'art. 138 c.p.i. che sarà oggetto di trattazione in tema di "garanzie sulle privative titolate"). È però necessario indicare le privative titolate su cui ricade la garanzia.

2.2 Le previsioni del Testo Unico Bancario

2.2.1 *Il privilegio ex art. 46 Tub*

Tra le innovazioni del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia del 1993 si ricorda l'art. 46, riguardante la concessione alle imprese, da parte di istituti bancari, di finanziamenti a medio e lungo termine (minimo diciotto mesi) garantiti da privilegio speciale su beni mobili <<comunque destinati all'esercizio dell'impresa>> che non siano iscritti nei pubblici registri. L'art. 46 Tub stabilisce che il privilegio può avere ad oggetto impianti ed opere esistenti e futuri, concessioni (da parte della Pubblica Amministrazione) e beni strumentali, materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci (si pensi alle imprese agricole), beni comunque acquistati con il finanziamento. Il privilegio inoltre colpisce i <<crediti anche futuri derivanti dalla vendita dei beni>>.

Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto con trascrizione nei registri di cancelleria di Tribunale, (non è più prevista una forma di contrassegno sul singolo bene, che tra l'altro non sarebbe gestibile su beni di piccole dimensioni, né ovviamente su crediti): si tratta di un meccanismo interamente basato sulla pubblicità in Tribunale. Quindi, l'opponibilità ai terzi è subordinata alla trascrizione¹⁰ nel registro di cui all'art. 1524 c.c. << dell'atto da cui il privilegio risulta >>. L'unica eccezione ammissibile è rappresentata dalla regola "possesso vale titolo" di cui all'art. 1153 c.c., norma che coniuga insieme i seguenti elementi: la buona fede di chi acquista, la consegna e il titolo idoneo (ossia un contratto destinato a trasferire la proprietà). Si ritiene inoltre che l'onere di dimostrare l'assenza di buona fede del terzo spetti all'istituto bancario. Se da un lato l'efficacia del privilegio rischia di essere così "compromessa", dall'altro è necessario tutelare la sicurezza dell'acquisto di beni mobili, considerato che l'oggetto del privilegio in esame ricomprende elementi come prodotti finiti e soprattutto merci, che di per sé hanno una larga diffusione¹¹.

Si rileva inoltre che, rispetto all'art. 2762 c.c. e alla legge Sabatini, nella previsione della legge bancaria scompare l'indicazione del termine massimo: non esiste più un termine temporale.

L'ultimo profilo da considerare riguardo al privilegio ex art. 46 Tub è quello relativo alla configurabilità di una garanzia rotativa.

L'indagine può prendere le mosse dall'elenco contenuto alla lett. b): materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci, beni che possono quindi essere ricondotti al concetto di "attivo circolante" (nello specifico si tratta di beni che per natura non sono suscettibili di una facile individuazione, dal momento che sono oggetto di un continuo mutamento all'interno dell'attività di impresa). Una garanzia non possessoria sui beni dell'attivo circolante, in effetti, non può che ricondursi nel quadro delle garanzie

¹⁰ Il terzo comma precisa: <<La trascrizione deve effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata e presso quelli del luogo ove ha sede o risiede il soggetto che ha concesso il privilegio>>.

¹¹ Sul punto R. COSTI, *L'ordinamento bancario*, Il Mulino, Bologna, 5ª ed., 2012, p. 504.

rotative, estendendosi quindi ai beni che in seguito entrino nel patrimonio del debitore nei limiti del valore originario. Un indizio in tal senso è stato ricavato dal tenore dell'art. 46 Tub, in particolare con riferimento alla esatta descrizione dei beni e dei crediti che parrebbe stare ad indicare la necessità di individuare preventivamente i beni oggetto di vincolo proprio in vista dei mutamenti successivi. La norma in esame, comunque, non regola in dettaglio i profili della rotatività della garanzia. In senso opposto procede invece la recente legge 119/2016.

Dall'analisi fin qui condotta, che va ad integrare quanto già sostenuto in precedenza, si comprende come il diritto italiano abbia cercato di adattarsi alle moderne esigenze del finanziamento all'impresa, partendo da un dato di oggettiva difficoltà ad utilizzare il pegno: le soluzioni considerate si sono piuttosto appoggiate al "privilegio".

La legge in Italia ha impiegato il privilegio, lo ha esteso con la legge Sabatini del '65 e lo ha ampliato enormemente a tutti i beni e crediti dell'azienda con la legge bancaria. In astratto si sarebbe potuto configurare un pegno d'azienda senza spossessamento, da un punto di vista strutturale non vi sarebbero state differenze significative, tuttavia in passato era prevalso il pregiudizio per cui in presenza di un pegno fosse necessaria la consegna: questa struttura codicistica rigida ha fatto sì che tale esigenza sia stata risolta in modo parallelo col privilegio.

2.2.2 *Privilegio e diritti di proprietà intellettuale*

Facendo ora riferimento al tema dei diritti IP, si può operare un paragone con il precedente d.lgs. 1 ottobre 1975/1947: emerge subito che la nuova disciplina ha ampliato il novero dei diritti di proprietà intellettuale che possono essere oggetto del privilegio, ma allo stesso tempo ne ha limitato la costituzione alle sole privative non titolate¹² (si pensi a marchi non registrati, segni distintivi diversi dal marchio,

¹² Tesi confermata, tra gli altri, da L. NIVARRA, *Le garanzie reali*, cit., p. 108; G. CAPO, *I finanziamenti bancari garantiti da IP*, cit., pp. 21 ss.

diritti d'autore e connessi¹³). Di fatto l'art. 46 Tub precisa fin dall'inizio che l'oggetto del privilegio non comprende i beni iscritti nei pubblici registri, dato che per essi <<i singoli ordinamenti speciali prevedono già la costituzione di garanzie reali>>¹⁴.

La scelta del legislatore, comunque, è probabilmente dovuta al fatto che non sembrò opportuno ampliare ulteriormente il numero di garanzie non possessorie per i beni mobili iscritti in pubblici registri, in quanto già suscettibili di ipoteca mobiliare. Si intuisce che la portata limitata del privilegio in questione esclude i diritti di privativa di valore maggiore e dunque di interesse per la garanzia del credito: per i diritti non titolati, infatti, vi possono essere incertezze su chi sia effettivamente il titolare, rendendo gli stessi meno "interessanti" ai fini dell'operazione di finanziamento. Il rilievo che emerge è che la non registrazione dei diritti può provocare un livello di <<incertezza giuridica delle appartenenze>>¹⁵ tale da rendere ardua e problematica l'applicabilità di questo privilegio ad alcuni diritti di proprietà intellettuale, soprattutto quando si considerino le prudenze tipiche della prassi bancaria (soprattutto italiana).

Quanto all'eccezione della regola "possesso vale titolo" su considerata, si rileva che la dottrina maggioritaria esclude <<dalla sfera di operatività dell'art. 1153 i beni immateriali (opere dell'ingegno, invenzioni industriali, etc.) ...>>¹⁶. Quanto alla giurisprudenza, in un caso è stata riconosciuta l'applicabilità della regola in

¹³ A. TOSATO, *Garanzie <<reali>>*, cit., p. 574.

¹⁴ R. COSTI, *L'ordinamento bancario*, cit., p. 500, ove si fa espresso riferimento agli artt. 138 primo comma e 140 c.p.i. È comunque necessario osservare che il c.p.i. ha introdotto tra gli atti trascrivibili, accanto a quelli relativi ai diritti di garanzia, anche quelli costitutivi, modificativi, traslativi di privilegi speciali (art. 138 comma 1 lett. b). Però, come si vedrà nel capitolo relativo alle garanzie sulle privative titolate, la precisazione è dovuta al parere dell'Adunanza generale del Consiglio di Stato del 25 ottobre 2004, che ne ravvisava l'opportunità proprio in ragione di quell'art. 7 del d.lgs. lgt. 367/1944 modificato dall'art. 3 del d.lgs. 1075/1947 su analizzato. Al riguardo il CdS sosteneva: <<Giovà infatti ricordare che il d.lgs. lgt. n. 367 del 1944, all'art. 7, co. 6, ha previsto un privilegio speciale legale sui brevetti, soggetto a trascrizione>> (Parere dell'Adunanza generale del Consiglio di Stato 25 ottobre 2004, n. 2/04, disponibile a <http://static.luiss.it/siti/media/6/20080327-Proprietindustriale.pdf>).

¹⁵ A. TOSATO, *Garanzie <<reali>>*, cit., p. 575.

¹⁶ S. DELLE MONACHE, *sub art. 1153 c.c.*, in G. Cian (a cura di), *Commentario breve al Codice civile*, Cedam, Padova, 11^a ed., 2014, p. 1224.

relazione ai brevetti¹⁷. La Cassazione¹⁸ nel 2011, comunque, ha sostenuto la non applicabilità dell'art. 1153 c.c., facendo soprattutto leva sulla *ratio* ispiratrice della norma in questione, *ratio* strutturata da un lato sul carattere esclusivo del possesso, dall'altro sulla unicità del suo godimento: elementi questi <<ben riconoscibili dai terzi>>, ma che difficilmente si rinvenivano nel traffico degli immateriali.

2.2.3 Focus sulle opere cinematografiche

Un profilo da esaminare riguarda la possibilità per l'imprenditore titolare del diritto di sfruttamento di un'opera cinematografica di servirsi del privilegio di cui all'art. 46 Tub¹⁹. Il tenore della norma esclude dall'alveo del privilegio speciale i beni mobili registrati: è quindi necessario considerare se l'opera cinematografica sia da qualificarsi come bene mobile registrato o meno. Ad una prima impressione sembrerebbe doversi dare risposta positiva, poiché l'opera cinematografica deve essere iscritta nel pubblico registro per la cinematografia e non risulterebbe di conseguenza applicabile il privilegio mobiliare di cui all'art. 46 Tub. Si può tuttavia pervenire ad una diversa soluzione attraverso una duplice argomentazione incentrata in primo luogo sul concetto di bene mobile registrato, in secondo luogo sulla relazione esistente tra il privilegio in questione e l'art. 22²⁰ della legge 153/1994.

Quanto al profilo dei beni mobili registrati, bisogna rilevare che essi non costituiscono una categoria unitaria, se non per l'elemento rappresentato

¹⁷ Tribunale di Genova 8 maggio 2004, Koninklijke Philips Electronics c. Computer Support Italcad s.r.l., in *Il Dir. Ind.* 2005, pp. 500 ss.

¹⁸ Cass. 29 dicembre 2011, n. 30082, RAI-Radiotelevisione italiana s.p.a. c. Turner Entertainment co. e altri, disponibile a <http://juriswiki.it/provvedimenti/sentenza-corte-di-cassazione-sez-civile-i-30082-2011-it>.

¹⁹ L'analisi è condotta da Maggiolo e prende le mosse dal parallelo tra <<prodotti in corso di lavorazione>> e <<prodotti finiti>> di cui all'art. 46 primo comma lett. b) Tub e <<le opere cinematografiche in produzione o prodotte>> (M. MAGGIOLO, *Le garanzie nel credito cinematografico*, cit., pp. 156 ss.).

²⁰ Che dispone al primo comma: <<È istituito il pubblico registro per la cinematografia, tenuto dalla SIAE, nel quale sono iscritte tutte le opere filmiche prodotte o importate in Italia e destinate alla programmazione nelle sale cinematografiche>>.

dall'esistenza di pubblici registri: ove vi sia un pubblico registro i beni in questione devono essere anzi tutto assoggettati alle regole speciali discendenti dall'istituzione del registro e, in mancanza di esse, alle regole generali sui beni mobili. Con riferimento alle opere cinematografiche, in quanto "beni mobili" iscritti in pubblici registri che non rientrano nell'alveo dei beni materiali tradizionalmente qualificati come mobili registrati, è necessario comprendere quali siano le conseguenze derivanti dall'esistenza del pubblico registro e delle sue regole. Percorrendo questa via, si potrebbe operare un coordinamento tra art. 46 Tub e art. 22 secondo comma della legge 153/1994.

A questo fine si richiama l'art. 815 c.c. il quale dispone che i beni mobili iscritti nei pubblici registri <<sono soggetti alle disposizioni che li riguardano e, in mancanza, alle disposizioni relative a beni mobili>>. Si conviene che quella relativa al pubblico registro cinematografico è una regola speciale, che si riferisce ai soli "beni mobili" iscritti in pubblici registri rappresentati dalle opere cinematografiche. A norma dell'art. 22 secondo comma della legge 153/1994 si possono trascrivere nel registro gli <<atti che costituiscano privilegi e garanzie>>. A conferma di ciò si richiama il "Regolamento recante norme sul pubblico registro per la cinematografia, ai sensi dell'art. 22, comma 4, del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153"²¹, il quale all'art. 3 primo comma lett. f) dispone che sono soggetti a trascrizione <<gli atti che costituiscono privilegi e garanzie sui diritti di utilizzazione economica dell'opera o sui relativi proventi>>. Pertanto, se da un lato il tenore dell'art. 46 Tub esclude dal suo campo di applicazione i beni mobili registrati, dall'altro la norma speciale relativa al pubblico registro per la cinematografia <<menziona il possibile privilegio sul bene mobile registrato>>²² (l'art. 22 secondo comma della legge 153/1994 è, inoltre, successivo al Testo unico bancario).

Sembra dunque esserci, come afferma Maggiolo, un <<qualche spazio interpretativo>> per cui sarebbe possibile concordare a favore dell'istituto di

²¹ d.p.c.m. 8 aprile 1998 n. 163.

²² M. MAGGIOLO, *Le garanzie nel credito cinematografico*, cit., p. 158.

credito un privilegio speciale ex art. 46 Tub <<avente ad oggetto... film in pre-produzione o in distribuzione>>²³ (intesi come “prodotti in corso di lavorazione” e “prodotti finiti”). Si dovranno quindi rispettare i requisiti formali ai sensi dell’art. 46 secondo comma Tub e procedere a una trascrizione nel pubblico registro per la cinematografia ex art. 3 primo comma lett. f) del d.p.c.m. 163/1998.

Le riflessioni appena effettuate dovranno essere rilette alla luce della legge 220/2016, la quale all’art. 32 primo comma dispone l’istituzione di un nuovo “Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive”. Il settimo comma in particolare stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri²⁴, si sarebbero dovute definire caratteristiche, modalità di registrazione, tariffe, nonché tipologie e requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione. Il d.p.c.m. in questione, nel momento in cui si scrive, risulta però ancora in corso di istruttoria tecnica.

L’espressa indicazione all’art. 22 secondo cui i contratti di “costituzione in garanzia o in pegno” sono soggetti ad imposta fissa di registro lascia intendere che nel successivo d.p.c.m. sarà contenuta una disciplina specifica in tema di garanzie (analogamente al d.p.c.m. 163/1998). Manca comunque un espresso riferimento ai privilegi: si ritiene tuttavia che questo non dovrebbe mancare nel decreto relativo al funzionamento del pubblico Registro, in primo luogo per una ragione di “continuità” con il vecchio d.p.c.m. 163/1998; in secondo luogo perché l’art. 22 parla genericamente di “operazioni di credito cinematografico” e di “garanzie di qualunque tipo”, il che autorizza a pensare che il decreto attualmente in fase di istruttoria tecnica potrebbe includere anche i privilegi. D’altronde ci sarebbe anche spazio per un’interpretazione secondo la quale la legge 153/1994 e il d.p.c.m. 163/1998 abbiano fatto espresso riferimento ai “privilegi” proprio in ragione della (allora) nuova disciplina del Testo unico bancario e del privilegio di cui all’art. 46 Tub, di un anno precedente alla legge 153/1994. Se così fosse non si

²³ Ibidem.

²⁴ Che doveva essere adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

vede come lo stesso ragionamento²⁵ non dovrebbe essere ritenuto anche per il futuro decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sul funzionamento del pubblico Registro il quale in effetti, ai sensi del settimo comma dell'art. 32 della legge 220/2016, dovrà anche indicare le tipologie e i requisiti formali degli atti trascrivibili.

2.3 Il "pegno non possessorio" ex lege 119/2016

2.3.1 *Considerazioni introduttive*

Nelle trattazioni che precedono si è avuto modo di constatare come il nostro sistema di garanzie mobiliari si sia tradizionalmente basato sullo spossessamento del debitore (art. 2786 c.c.): tale quadro, connotato da un'eccessiva rigidità, ha mostrato la corda soprattutto nell'ipotesi in cui il debitore rivesta la qualità di imprenditore.

Nel tempo si sono succeduti vari interventi volti a rendere più "elastico" il sistema: la legge 401/1985 e la legge 122/2001 (cui si aggiunge un più recente decreto del 2016) per il settore alimentare; il privilegio ex art. 46 Tub; i decreti legislativi 170/2004 e 48/2011 in tema di garanzie finanziarie.

Ad oggi l'art. 1 del d.l. 59/2016, convertito con modifiche in legge 119/2016, ha introdotto nell'ordinamento nazionale una forma di pegno non possessorio gravante su beni mobili, anche immateriali, destinati all'esercizio dell'impresa (<<a esclusione dei beni mobili registrati>>), e sui crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio (co.2). A questo proposito si deve ricordare che la legge 119/2016 richiama le figure di pegno anomalo considerate nel primo capitolo (tra le quali "spicca" il "pegno non possessorio"): in sede di conversione è stato poi inserito il

²⁵ Supposizione che potrebbe basarsi sull'espressione "garanzie di qualunque tipo", che lascia il campo aperto anche all'ipotesi del privilegio.

comma 10-bis a norma del quale, per quanto non sia previsto dall'art. 1, si applicano le norme codicistiche relative al pegno ordinario, in quanto compatibili con struttura e caratteristiche del nuovo pegno mobiliare non possessorio.

Il primo comma dell'art. 1 della legge 119/2016 stabilisce che <<Gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti concessi a loro o a terzi, presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell'importo massimo garantito, inerenti all'esercizio dell'impresa>>. Tale strumento risulta quindi riservato agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese: questo è l'elemento per così dire "soggettivo".

2.3.2 Il profilo oggettivo: gli immateriali

Ci si concentra ora sull'elemento "oggettivo", menzionato all'inizio della trattazione: in particolare, ai sensi del secondo comma il pegno non possessorio può essere costituito <<su beni mobili, anche immateriali>>. Il riferimento ai <<beni immateriali>> non era presente nella versione originale ed è stato inserito solo in sede di conversione²⁶.

Questo richiamo deve essere letto alla luce del fatto che dall'ambito applicativo della norma sono esclusi i beni mobili registrati: già si delinea il discorso fatto in tema di privilegio ex art. 46 Tub, seppur in un quadro normativo diverso di cui si terrà conto nell'argomentazione.

Ora, gli Autori citati in questo lavoro non affrontano esaustivamente il tema delle garanzie sui diritti non titolati²⁷. In ogni caso già in passato si era sostenuto che i

²⁶ Come si vedrà, in generale, il sistema delineato della legge pare pensato essenzialmente in ragione dei beni materiali (si veda, ad esempio, il comma 7-ter).

²⁷ Né risultano studi specifici in tal senso, se non fosse per un'indagine incentrata sui nomi a dominio condotta da M. CASCIONE, *I domain names come oggetto di espropriazione e garanzia: profili problematici*, in *Dir. Inf.*, 2008, pp. 25 ss. L'Autrice sostiene che, a partire dall'analisi dell'art. 10 delle Regole di Naming secondo il quale i nomi a dominio possono essere trasferiti per accordo delle parti a titolo particolare o universale, si potrebbe ritenere che <<allo stesso modo...potrebbero essere dati in pegno, a garanzia di un'obbligazione del titolare, salvo poi vedere le specifiche modalità di costituzione di tale garanzia>>.

diritti di proprietà industriale non titolati fossero idonei ad essere oggetto di diritti di garanzia, e si era ritenuto che <<la costituzione di un “pegno anomalo” ... “non trascritto”>> fosse <<l’unica soluzione possibile>>, dal momento che sia la nascita, sia la circolazione di tali diritti non si basano su un sistema di pubblicità legale.

Con la nuova disciplina del pegno non possessorio ex art. 1 della legge 119/2016 si sarebbe invece individuata una modalità di costituzione della garanzia tale da ottemperare alla <<funzione di prelazione nei confronti di terzi>>²⁸, dal momento che la validità del pegno non risulterebbe limitata tra le parti.

Il quadro delineato dalla nuova disciplina del pegno non possessorio andrebbe quindi a “chiudere il cerchio” in tema di garanzie sui diritti non titolati, consentendo ad imprese (verosimilmente) di piccole dimensioni o start up di reperire fondi concedendo garanzia su segni distintivi diversi dal marchio, su marchi non registrati o invenzioni non brevettate: la concessione di crediti chiaramente di entità economica modesta (quindi con rischi circoscritti) su “beni” di valore limitato potrebbe quindi dare impulso al settore delle garanzie sui diritti IP che stenta a decollare in Italia²⁹.

Non si può comunque escludere che vi saranno interpretazioni secondo cui l’esistenza di altri registri pubblicitari in cui sia prescritta la trascrizione/iscrizione di atti costitutivi di garanzie³⁰ (si pensi al regime di pubblicità costitutiva dei diritti di garanzia sulle privative titolate stabilito dal Codice della proprietà industriale) non sarebbe d’ostacolo all’iscrizione nel Registro dei pegni non possessori e all’applicazione della disciplina speciale. Tale posizione potrebbe basarsi su una particolare interpretazione della specificazione <<anche immateriali>> operata dal legislatore in sede di conversione, che starebbe a derogare al principio generale previsto dal secondo comma in relazione ai beni su cui costituire la garanzia, ammettendo quindi un pegno non possessorio sugli immateriali registrati. Quindi, nel caso in cui il pegno non possessorio fosse costituito da un imprenditore

²⁸ V. BONOMO, *sub* art. 140, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale, cit.*, p. 1511.

²⁹ Nonostante i dati relativi alle privative titolare riportino che la prassi bancaria nazionale sta lentamente acquisendo familiarità con la materia.

³⁰ Nella specie pegno.

(elemento soggettivo) in base al disposto di cui all'art. 1 della legge 119/2016, allora il pegno dovrebbe essere iscritto nel Registro dei pegni non possessori ed essere assoggettato al relativo regime di opponibilità.

Si deve però ritenere che il legislatore abbia voluto circoscrivere la possibilità di costituire pegno non possessorio ai soli beni immateriali non registrati, per cui ogni interpretazione che voglia includere nel campo applicativo della previsione le privative titolate risulterebbe non conforme al tenore letterale della norma: ad ora non pare potersi spingere oltre.

2.3.3 Riconoscimento della "rotatività"

a) *Il dato normativo.* Il secondo comma dell'art. 1 della legge 119/2016 dispone che, in mancanza di previsione contrattuale contraria, il debitore (o il terzo concedente il pegno) è autorizzato a trasformare, alienare (nel rispetto della loro destinazione economica), o comunque a disporre dei beni gravati da pegno. In tal caso il vincolo pignoratizio si trasferisce rispettivamente al prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato, o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, <<senza che ciò comporti costituzione di una nuova garanzia>>.

Si è quindi di fronte al riconoscimento normativo della "rotatività" dei beni oggetto del pegno³¹.

Di recente tra l'altro la Cassazione³² ha riconosciuto che <<il patto di rotatività del pegno si attua mediante una fattispecie a formazione progressiva che trae origine dall'accordo scritto e di data certa delle parti>>, e questo è il primo aspetto, cui segue <<la sostituzione dell'oggetto del pegno, senza necessità di ulteriori stipulazioni e con effetti ancora risalenti alla consegna dei beni originariamente dati in pegno, a condizione che nella convenzione costitutiva tale possibilità di

³¹ Al riguardo si vedano le considerazioni fatte nel primo capitolo.

³² Cass. 1 luglio 2015, n. 13508, Fallimento F.lli Pardini s.p.a. c. Banco di Sardegna s.p.a., in *Diritto & Giustizia* 2015, pp. 1 ss.

sostituzione sia prevista espressamente, e purché il bene offerto in sostituzione non abbia un valore superiore a quello sostituito; ne consegue, ai fini dell'esperimentabilità dell'azione revocatoria fallimentare, che la continuità dei rinnovi fissa la genesi del diritto reale di garanzia al momento della stipulazione originaria e non a quello successivo della sostituzione>>³³.

Il rilievo emergente è che, a differenza di quest'ultimo schema, il legislatore ha optato per l'operatività "naturale" della clausola di rotatività, la quale può essere esclusa solo se <<diversamente disposto nel contratto>> (art. 1 co. 2 legge 119/2016): la "naturale" rotatività del pegno non possessorio cerca quindi di dare una risposta alle esigenze della dinamica economia d'impresa.

b) *Rotatività e diritti di proprietà intellettuale*. Le precedenti considerazioni sull'art. 1 della legge 119/2016 in tema di rotatività possono estendersi ad una riflessione sulla particolare materia della proprietà intellettuale, la quale, però, presenta alcuni profili di criticità.

In primo luogo si rileva che la rotatività così come descritta nella disposizione è senza dubbio incentrata sull'idea dei cicli produttivi (materie prime, semilavorati, merci etc.), secondo una visione che non pare studiata per i diritti di proprietà intellettuale.

A ciò si aggiunga quella dottrina richiamata nel primo capitolo³⁴ che, esprimendosi in punto di garanzie che abbiano ad oggetto diritti di proprietà intellettuale, non si è dichiarata favorevole alla costituzione di una garanzia sul valore.

L'analisi³⁵ del tema della rotatività in relazione ai diritti di proprietà intellettuale pare invero destinata a condurre ad un'estensione, o addirittura una <<applicazione extra fines>>³⁶ del concetto e della funzione classica della rotatività, disallineandosi quindi in parte dallo schema fin qui considerato.

³³ Cass. 1 luglio 2015, n. 13508, *cit.*, punto 3.1.

³⁴ M. CIAN, *Il valore dei diritti IP*, *cit.*, pp. 43 ss. (primo capitolo paragrafo 1.4).

³⁵ Sul punto O. TROIANO, *Le garanzie su diritti IP: spunti problematici in prospettiva comparatistica*, in *AIDA*, 2009, pp. 3 ss.

³⁶ O. TROIANO, *Le garanzie sui diritti IP*, *cit.*, p. 12.

Troiano, forse l'unico Autore ad aver condotto uno studio in tal senso, ritiene infatti che al fine di questa indagine non sembrerebbe doversi percorrere la strada che considera la rotatività come <<caratterizzata dal trasferimento in costanza di rapporto, e senza effetti novativi, della garanzia pignoratizia dai beni originariamente costituiti in pegno ad altri>>³⁷.

In relazione ai diritti di proprietà intellettuale, pare invece più confacente verificare se la rotatività possa configurarsi anche quando l'ingresso di nuovi "beni" non sia finalizzato alla sostituzione di quelli precedenti, bensì all'affiancamento agli stessi quando il loro valore cali, tenendo quindi conto della caratteristica del valore variabile dei diritti IP³⁸.

Ora, dal momento che l'analisi delle garanzie rotative prende le mosse dal criterio fondamentale della "equivalenza di valore", criterio che opera sia nell'interesse del debitore, sia in quello del creditore che ragionevolmente non vuole che sia pregiudicata l'entità economica oggetto della garanzia, l'Autore ritiene ammissibile un'interpretazione che veda, in fase di costituzione della garanzia con patto di rotatività, <<l'indicazione del valore riferito all'importo oggetto di finanziamento sorretto da garanzie>>³⁹ che dovrebbe corrispondere, presuntivamente, al valore dei diritti di proprietà intellettuale inizialmente gravati. Troiano ritiene che questo sia il valore rilevante nel patto di rotatività che si sta considerando, per cui ciò che ricade nell'oggetto della garanzia si dovrebbe mantenere nei limiti dello stesso. È in relazione a questo valore che si dovrebbe quindi verificare la legittimità di sostituzioni, o meglio integrazioni, dei diritti di proprietà intellettuale oggetto della garanzia rotativa.

³⁷ O. TROIANO, *Le garanzie sui diritti IP*, cit., p. 11.

³⁸ Il riferimento è a quella parte di dottrina che ha indagato la possibilità di concepire la rotatività oltre che come sostituzione, anche <<come integrazione dell'oggetto della garanzia>> (M. RESCIGNO, *Le garanzie <<rotative>> convenzionali: fattispecie e problemi di disciplina*, in *Banca borsa e titoli di credito*, 2001, I, p. 10).

³⁹ O. TROIANO, *Le garanzie sui diritti IP*, cit., p. 12.

2.3.4 Costituzione ed efficacia

Il contratto costitutivo, a norma del terzo comma, deve risultare a pena di nullità da un atto scritto, con l'indicazione del creditore e del debitore (e dell'eventuale terzo concedente il pegno), la descrizione del bene gravato da pegno, del credito garantito e l'indicazione dell'importo massimo garantito.

Il quarto comma stabilisce che il pegno non possessorio <<ha effetto verso i terzi esclusivamente con la iscrizione in un registro informatizzato costituito presso l'Agenzia delle entrate>>, denominato "Registro dei pegni non possessori". A partire dall'iscrizione il pegno prende grado ed è opponibile ai terzi. Un'Atrice ha osservato che dall'analisi del contenuto del quarto comma del decreto legge si poteva arrivare alla conclusione che la pubblicità fosse costitutiva: dalla versione originaria si evinceva che il pegno non possessorio non si costituisse con il solo accordo dei contraenti (suggellato nell'atto scritto), essendo necessaria la formalità pubblicitaria dell'iscrizione nel Registro dei pegni non possessori. La stessa però afferma che questa posizione vada riletta alla luce del testo risultante dalla conversione, dalla cui analisi si rinverrebbe una <<scissione tra il momento costitutivo e quello di efficacia *inter alios*>> del pegno non possessorio, il quale <<si costituisce con la mera conclusione del contratto>>⁴⁰: l'iscrizione nel Registro assicura solamente l'opponibilità ai terzi della garanzia e svolge funzione dichiarativa, discostandosi dalla "iscrizione" ipotecaria e avvicinandosi alla "trascrizione".

Un altro Autore sostiene che <<l'assimilazione al modello ipotecario è indubbia – almeno nel caso di garanzia su singoli macchinari- in quanto siamo di fronte ad una garanzia non possessoria fondata sull'iscrizione costitutiva in un pubblico registro>>⁴¹: di qui l'applicazione delle regole in materia di ipoteca immobiliare, nella misura in cui siano compatibili.

L'iscrizione ha una durata di dieci anni ed è rinnovabile per mezzo di una nuova

⁴⁰ V. OLISTERNO, *La consacrazione normativa dei pegni c.d. anomali: il pegno mobiliare non possessorio del d.l. n. 59/2016 convertito con modifiche in legge 119/2016*, in M. Santise (a cura di), *Coordinate ermeneutiche di diritto civile*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 887.

⁴¹ A. CHIANALE, *L'ipoteca*, Utet, Torino, 3ª ed., 2017, p. 155.

iscrizione nel Registro che deve essere effettuata prima della scadenza del decimo anno.

L'ipotesi di conflitto tra più creditori pignoratizi deve essere analizzata alla luce del fatto che, come su detto, la garanzia pignorizia prende grado dal momento in cui è avvenuta l'iscrizione nel Registro, e deve pertanto essere risolta attraverso la regola dell'antiorità dell'iscrizione. Questa regola è controbilanciata da un'eccezione individuata nel quinto comma a favore di <<chi abbia finanziato l'acquisto di un bene determinato che sia destinato all'esercizio dell'impresa e sia garantito da riserva della proprietà sul bene medesimo o da un pegno anche non possessorio successivo>>, a patto che il pegno non possessorio sia iscritto nel Registro conformemente al comma 6 e che al momento della sua iscrizione il creditore ne informi i titolari di pegno non possessorio iscritto anteriormente.

2.3.5 *Escussione della garanzia*

A norma del comma 7, quando si verifica un evento che determina l'escussione del pegno, il creditore deve in primo luogo notificare un atto di intimazione al debitore e, nel caso, al terzo concedente pegno e avvisare per iscritto gli eventuali titolari di un pegno non possessorio <<trascritto>>⁴², nonché il debitore del credito oggetto di pegno.

Queste formalità sono funzionali all'attivazione, da parte del creditore, di una serie di rimedi finalizzati al pronto soddisfacimento delle proprie ragioni. Il creditore pignorizio ha quindi facoltà di procedere:

(a) <<alla vendita dei beni oggetto del pegno, trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del credito fino a concorrenza della somma garantita>>. Si prevede inoltre che il creditore debba prontamente informare per iscritto il datore della garanzia dell'importo ricavato e restituire, di conseguenza, l'eccedenza: si tratta di una previsione a garanzia sia del debitore sia degli altri creditori che

⁴² Termine inserito in sede di conversione: probabilmente si deve intendere "iscritto".

vantino diritti sul residuo. La vendita, poi, deve avvenire mediante procedure competitive, in base a stime di operatori esperti e con le adeguate forme pubblicitarie, in maniera da consentire la più ampia partecipazione degli interessati.

(b) <<Alla escussione o cessione dei crediti oggetto di pegno fino alla concorrenza della somma garantita, dandone comunicazione al datore della garanzia>>.

(c) <<Alla locazione del bene oggetto del pegno imputando i canoni a soddisfacimento del proprio credito fino a concorrenza della somma garantita>>, a patto che sia previsto nel contratto di pegno <<e iscritto nel registro di cui al comma 4>>: il contratto che deve contenere criteri e modalità per la determinazione del corrispettivo della locazione. Il creditore pignoratizio deve comunicare immediatamente per iscritto al datore della garanzia il corrispettivo e le altre condizioni della locazione.

(d) <<All'appropriazione dei beni oggetto del pegno fino a concorrenza della somma garantita>>, ancora solo ove previsto nel contratto di pegno <<e iscritto nel registro di cui al comma 4>>: il contratto deve prevedere in anticipo criteri/modalità per la valutazione del valore del bene gravato e dell'obbligazione garantita. Il valore attribuito al bene deve essere immediatamente comunicato per iscritto dal creditore al datore della garanzia.

In seguito alla conversione, il comma 7-ter⁴³ ha predisposto una disciplina procedurale per la materiale escussione del pegno non possessorio. È previsto che, in caso le parti non abbiano disposto diversamente, il datore della garanzia debba consegnare il bene mobile oggetto di pegno al creditore <<entro quindici giorni dalla notificazione dell'intimazione di cui al comma 7>>.

Rilevante è che, nell'ipotesi in cui la consegna non sia avvenuta nel termine previsto, il creditore possa fare istanza all'ufficiale giudiziario affinché proceda <<anche non munito di titolo esecutivo e precetto>> a norma delle disposizioni del libro III titolo III del c.p.c. (in quanto compatibili): a questo fine, il creditore

⁴³ Si osserva incidentalmente che il tenore della norma lascia intendere che sia stata essenzialmente concepita in relazione ai beni materiali.

deve presentare una copia della nota di iscrizione del pegno nel Registro e dell'intimazione notificata a norma del comma 7.

È previsto che, su istanza del creditore, l'ufficiale giudiziario si avvalga, <<ove non sia di immediata identificazione>>, di un esperto stimatore o di un commercialista, per la corretta individuazione del bene mobile oggetto del pegno, tenendo conto di eventuali operazioni di trasformazione o di alienazione di cui al comma 2.

2.3.6 Il pegno non possessorio in caso di fallimento

L'ottavo comma dell'art. 1 della legge 119/2016 dispone che <<In caso di fallimento del debitore il creditore può procedere a norma del comma 7 solo dopo che il suo credito è stato ammesso al passivo con prelazione>>. Diversamente dal pegno ordinario, rispetto al quale il creditore pignoratizio deve essere autorizzato dal giudice delegato prima di procedere alla vendita della cosa oggetto di pegno (art. 53 legge fallimentare), il solo requisito richiesto per la realizzazione stragiudiziale del pegno non possessorio consiste nell'ammissione allo stato passivo. L'autotutela esecutiva del creditore è piena⁴⁴: l'unico passaggio prodromico necessario è quello dell'accertamento del credito in sede di formazione dello stato passivo⁴⁵.

2.3.7 Profili di tutela del debitore

Il nono comma dell'art. 1 della legge 119/2016 stabilisce che entro tre mesi dalla comunicazione di cui alle lettere a), b), c) e d) del settimo comma su analizzate, al debitore è data facoltà di <<agire in giudizio per il risarcimento del danno>> nell'ipotesi in cui si sia proceduto all'escussione violando i criteri e le modalità

⁴⁴ Mentre l'art. 53 legge fallimentare considera, per così dire, un'ipotesi di "autotutela esecutiva attenuata".

⁴⁵ V. OLISTERNO, *La consacrazione normativa dei pegni c.d. anomali*, cit., p. 892.

stabiliti alle lettere considerate e il prezzo della vendita, il corrispettivo della cessione o della locazione o il valore comunicato ai sensi della lett. d) non corrispondano ai valori correnti di mercato. La norma ritaglia quindi uno spazio di tutela risarcitoria per la circostanza in cui il pegno sia escusso con modalità che ledano i diritti del debitore.

3.1 Considerazioni preliminari: le garanzie sugli *intangible assets* negli Stati Uniti d'America

La costituzione di garanzie reali sui diritti di proprietà intellettuale è un fenomeno che sembra aver avuto maggior fortuna nei sistemi anglosassoni, soprattutto USA e Regno Unito, piuttosto che in quelli continentali europei.

A questo proposito è significativo che alla fine del secolo scorso, periodo della diffusione delle tecnologie informatiche, gli Stati Uniti abbiano operato una generale riforma dell'art. 9 (*secured transactions*) dello Uniform Commercial Code (UCC) per agevolare la costituzione di garanzie sugli *intangible assets*¹. In dettaglio, nella sezione 9-109 si afferma l'applicabilità dell'art. 9 UCC alla creazione di garanzie reali sulla cosiddetta *personal property*².

I *general intangibles* (espressione che, alla luce del Commento ufficiale³ al Codice, indica la proprietà intellettuale nella sua interezza) sono considerati *personal property*: pertanto marchi, brevetti e diritto d'autore rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 9 UCC. La riforma, seppur significativa in quanto avvenuta con largo anticipo rispetto ad altri sistemi giuridici anche sviluppati, non è comunque priva di inconvenienti: le *secured transactions* competono alla legge statale ma, nonostante l'intento di armonizzazione che ha accompagnato la sua genesi, l'UCC non è stato accolto in certe sue parti da alcune *jurisdictions* (Louisiana e Puerto Rico); in altre ancora (American Samoa) nessuna sua disposizione è stata addirittura adottata. Questa situazione ha aggiunto ulteriore

¹ A. TOSATO, *Garanzie <<reali>>*, cit., p. 559.

² Lo studio della *personal property* sarà ripreso in tema di "possesso" dei diritti di proprietà intellettuale.

³ A.G. MILLS, *Perfecting Security Interest in IP: Avoiding The Traps*, in *125 Banking Law Journal*, 2008, p. 747.

incertezza al conflitto tra legge statale e federale, tant'è che la conseguenza è che lo stesso UCC <<also states that it is preempted⁴ by federal law>>. In breve, un *security interest* per marchi e brevetti è perfezionato <<filing under the UCC>>, ma in questo caso non vi sarebbe protezione nei confronti dei *bona fide purchasers* (BFPs), dal momento che solo <<filing with the United States Patent and Trademark Office (USPTO) protects against BFPs>>⁵.

Per quanto riguarda il copyright, invece, <<it is not possible to file a security interest in an unregistered copyright with the Copyright Office>>⁶. Anche se non pare che le decisioni giurisprudenziali siano univoche sul punto⁷, sembrerebbe comunque che il pre-requisito per perfezionare il *security interest* sul copyright sia effettuare questa registrazione.

Emerge, in conclusione, che il ruolo ricoperto dalle agenzie federali (Copyright Office e United States Patent and Trademark Office) è preminente in questo campo.

3.2 Legislative Guide on Secured Transactions

Le considerazioni appena fatte con riguardo alla riforma dello Uniform Commercial Code negli USA sono utili per introdurre l'argomento di questo capitolo. La Commissione ONU per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) ha approntato nell'ultimo decennio una serie di documenti in tema di *secured transactions*, nell'ottica di perseguire riforme legislative omogenee e coordinate in vari sistemi giuridici: lo scopo è ravvicinare i sistemi e ridurre i costi transattivi.

Il Working Group VI dell'UNCITRAL è quello che specificamente si occupa di

⁴ La cd. "Federal Preemption" fa sì che la legge statale confliggente con quella federale sia <<without effect>>.

⁵ A.G. MILLS, *Perfecting*, cit., p. 746.

⁶ A.G. MILLS, *Perfecting*, cit., p. 753.

⁷ A.G. MILLS, *Perfecting*, cit., pp. 752 ss.

security interests ed è composto da professionisti di varie tradizioni giuridiche⁸ anche se, ormai da tempo, il peso della componente originaria di Paesi di Common Law è prevalente. Questo fatto può trovare una spiegazione nei reports che la Banca Mondiale ha promulgato nel 2004 e 2005⁹, che hanno rilevato una maggiore efficienza e tendenza all'innovazione in materia finanziaria nei sistemi di Common Law piuttosto che in quelli continentali europei.

La proposta della Commissione è costituita da una serie di progetti di riforma legislativa (da estendere a quanti più Paesi possibile) indirizzati a quegli Stati che, ad oggi, non sono dotati di <<efficient and effective secured transaction laws>>¹⁰: la riforma dell'UCC sembra aver anticipato, quanto meno nei contenuti, il documento emanato dal Working Group VI nel 2010, specificamente improntato alla costituzione di garanzie reali sui diritti di proprietà intellettuale. Le vicende del conflitto tra legge federale e statale su considerate, invece, non sono in linea con le prescrizioni dell'UNCITRAL che raccomanda in generale una semplificazione normativa.

I progetti internazionali in quest'ultimo decennio hanno prestato particolare attenzione alla finanza e, concentrandoci sul tema di questo lavoro, si devono ricordare due documenti¹¹ realizzati in seno all'UNCITRAL: "Legislative Guide on Secured Transactions"¹² (di seguito Guida) del 2007 e "Supplement on Security Rights in Intellectual Property"¹³ (di seguito Supplement) del 2010.

⁸ Ad oggi i membri dell'UNCITRAL provengono da 60 Stati, in maniera da rappresentare le varie regioni e sistemi giuridico-economici del mondo.

⁹ P.G. MONATERI, *Geopolitica del diritto. Genesi, governo e dissoluzione dei corpi politici*, Editori Laterza, Roma-Bari, 2013, pp. 26 ss.

¹⁰ A. TOSATO, *The UNCITRAL Annex on security rights in IP: a work in progress*, in 4 *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2009, pp. 745.

¹¹ In seguito sono stati redatti altri progetti sullo stesso tema, ma ai fini di questo lavoro si ricordano i primi due, in quanto costituiscono il cuore del sistema delineato dall'UNCITRAL.

¹² *UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions*, New York, 2007, disponibile a https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/security-lg/e/09-82670_Ebook-Guide_09-04-10English.pdf.

¹³ *UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions: Supplement on Security Rights in Intellectual Property*, New York, 2010, disponibile a https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/security-lg/e/10-57126_Ebook_Suppl_SR_IP.pdf.

La Guida¹⁴ concentra la sua attenzione sui *movable assets*, materiali o immateriali, presenti o futuri¹⁵, introducendo il cosiddetto *Registry System*, considerato <<the core of the legal framework for security interests>>¹⁶, riassumibile attraverso cinque punti cardine¹⁷.

In primo luogo è previsto un unico registro centrale (*general security rights registry*) che consideri <<all security rights in all types of movable asset>>¹⁸.

In secondo luogo, con riferimento alla prima previsione, <<registration should grant effectiveness against third parties and the priority ladder should be established on the basis of the time of registration>>¹⁹.

La terza raccomandazione della Guida è quella di rendere possibile la costituzione di <<security right over future assets>>²⁰ (come si è detto prima, infatti, per *movable assets* si intendono sia beni presenti che futuri).

Il quarto punto costituisce una decisiva semplificazione laddove si prevede che la registrazione avvenga attraverso <<a simple notice containing only the basic details of the security agreement>>: ciò significa che al registrante non deve essere richiesto di presentare alcuna documentazione sulla garanzia costituita o provare l'esistenza della stessa²¹.

Infine, l'accesso al registro generale dovrebbe essere gratuito per tutti i soggetti interessati a consultarlo²².

Questi sono gli aspetti principali su cui si sono concentrati i lavori della Guida, ma

¹⁴ Il documento è diviso in 12 capitoli (più l'introduzione); all'interno di ogni capitolo vi sono delle sezioni indicate con lettere maiuscole (A-B-C...); ogni sezione è divisa in paragrafi numerati e alla fine di ogni capitolo vi sono le Raccomandazioni dell'UNCITRAL agli Stati cui il progetto è indirizzato. Il metodo di citazione delle disposizioni dei documenti dell'UNCITRAL si discosterà in parte dai modelli degli Autori considerati in questo capitolo (tra loro anche differenti): si prenderanno infatti in considerazione, oltre ai capitoli, anche le sezioni in cui sono contenuti i paragrafi e le Raccomandazioni.

¹⁵ *UNCITRAL Legislative Guide, cit.*, I, sez. A, para. 20.

¹⁶ A. TOSATO, *The UNCITRAL Annex, cit.*, p. 746.

¹⁷ Il linguaggio giuridico utilizzato nei documenti è quello tipico dei sistemi anglosassoni: per evitare di perdere sfumature di significato con la traduzione si è deciso di mantenere, nei limiti del possibile, la lingua originale.

¹⁸ *UNCITRAL Legislative Guide, cit.*, IV, sez. A, para. 8.

¹⁹ A. TOSATO, *The UNCITRAL Annex, cit.*, p. 745.

²⁰ *Ibidem*.

²¹ *UNCITRAL Legislative Guide, cit.*, IV, sez. A, para. 8.

²² A. TOSATO, *The UNCITRAL Annex, cit.*, p. 747.

bisogna considerare che il progetto è molto ampio e ricopre anche campi diversi da quelli considerati. In particolare, un tema ricorrente nei lavori del Working Group VI è quello per cui si dovrebbe garantire al debitore la possibilità di poter utilizzare l'intero valore dei propri assets per ottenere credito: ciò vuol dire estendere sia la nozione di "debitore" a tutte le persone giuridiche e fisiche (comprendendo anche i consumatori), sia la portata oggettiva delle garanzie ai beni futuri (confermando ulteriormente l'importanza riservata dai redattori della Guida a questo aspetto).

La raccomandazione generale è quindi che <<the regime should be as comprehensive as possible>>²³.

Legata all'obiettivo di sfruttare appieno il valore dei beni ai fini di ottenere credito è la costituzione di <<multiple security rights over the same assets>>²⁴: i membri del Working Group VI osservano che molti Stati non consentono questa operazione sui beni mobili, il che significa che un solo concedente sarebbe costretto a vincolare l'intero valore di un asset a un solo creditore. L'UNCITRAL chiaramente è contrario a questa impostazione, considerata inefficiente, pertanto ne prospetta il superamento.

In via di conclusione può essere utile analizzare le considerazioni della Guida del 2007 riguardo a un tema affrontato in precedenza, ossia il binomio pegno-spossessamento.

Le posizioni del documento sul pegno ricalcano quelle di Gabrielli trattate in precedenza e, in questo senso, non sembrano essere particolarmente "innovative". Essenzialmente anche i redattori della Guida rilevano che il requisito dello spossessamento è di ostacolo in molte circostanze, dal momento che <<possession is necessary for commercial grantors to generate the income from which to repay the loan>>²⁵, come nel caso di materiali grezzi, semi-lavorati, prodotti finiti etc. La privazione del possesso è in effetti considerata economicamente inefficiente in molti contesti commerciali. In un'ottica storica, il

²³ *UNCITRAL Legislative Guide, cit.*, Introduzione, sez. D, para. 50.

²⁴ *UNCITRAL Legislative Guide, cit.*, I, sez. D, para. 67.

²⁵ *UNCITRAL Legislative Guide, cit.*, I, sez. A, para. 57.

primo punto di rottura con un sistema di garanzie possessorie si ha con la Rivoluzione Industriale, la quale ha messo in circolazione un'enorme quantità di beni mobili di valore: una figura tipica dei sistemi di Common Law come il *pledge* era quindi <<inadequate for financing these assets, since it required the creditor physical possession>>²⁶, mentre il debitore aveva appunto bisogno di mantenere il possesso di questi beni per condurre la propria attività commerciale. Si è quindi indotti a pensare che il requisito dello spossessamento sia coerente con le esigenze di un'economia pre-capitalistica, nella quale la sicurezza del credito era garantita principalmente (se non unicamente), dalla *traditio*. Incidentalmente è bene ricordare che nei sistemi di Common Law gli IPRs sono storicamente classificati come *choses in action*, quindi <<incapable of possession>>²⁷, pertanto sono incompatibili con alcune figure di garanzie reali, come il *pledge* o il *contractual lien*, che invece condividono la natura possessoria.

La Guida dell'UNCITRAL dedica particolare attenzione all'argomento e, attraverso un'analisi storico-giuridica, riconosce che alcuni Stati, soprattutto nella seconda metà del XX secolo, hanno iniziato a riconoscere figure di garanzie reali per i *movable assets* che si discostassero dalla tradizionale configurazione del pegno; queste figure sono: <<non-possessory pledge, registered pledge²⁸, nantissement, warrant, movable hypothec, contractual privilege, bill of sale, chattel mortgage, floating charge and trust receipt>>²⁹.

Fatte queste considerazioni, riconosciuta l'inefficienza dello spossessamento e avendo presenti le moderne esigenze economiche, la Guida raccomanda una serie di interventi legislativi forti e decisi e traccia almeno tre direzioni percorribili.

La prima opzione è rappresentata da un sistema integrato sia per le figure possessorie che per quelle non possessorie (modello adottato dall'OAS Model Inter-American Law on Secured Transactions).

La seconda posizione è netta, ossia perseguire una legislazione unicamente

²⁶ L. BRENNAN, *International Intellectual Property Financing. An Overview*, in *Information meeting on IP Financing* organized by WIPO, Geneva, March 10, 2009, p. 17.

²⁷ A. TOSATO, *Security interests*, cit., p. 94.

²⁸ Si ricordi la posizione di M.S. SPOLIDORO, *Il pegno*, cit., p. 47.

²⁹ UNCITRAL *Legislative Guide*, cit., I, sez. A, para. 64.

indirizzata verso un sistema di garanzie reali che non prevedono lo spossessamento. L'ultima possibilità è quella di mantenere un sistema frammentato di <<different security rights for different types of grantor, different types of asset and different types of security (possessory and non-possessory)>>, garantendo allo stesso tempo che questioni come <<third-party effectiveness, priority and enforcement are dealt with under the same set of rules>>³⁰.

A livello internazionale, comunque, si rileva la tendenza a seguire il primo approccio, scelta vista con favore dai membri del Working Group VI.

3.3 Supplement on Security Rights in Intellectual Property

Durante i lavori preparatori alla Guida del 2007 è stato riconosciuto che i diritti IP stanno progressivamente assumendo un ruolo preminente nel commercio internazionale: si è quindi deciso di affidare al Working Group VI il compito di realizzare un nuovo documento relativo alla costituzione di garanzie reali sui diritti di proprietà intellettuale³¹.

Il primo capitolo della Guida, ai paragrafi 33-36 (sezione A), afferma la generale applicabilità delle sue disposizioni anche ai diritti di proprietà intellettuale: i redattori si premurano comunque di precisare che il documento non è stato concepito avendo a riguardo gli IPRs, pertanto in caso di incompatibilità con la legge nazionale, oppure con accordi internazionali di cui lo Stato sia parte, le disposizioni della Guida non sarebbero applicabili. Tale indicazione è contenuta sempre nel primo capitolo, precisamente nella Raccomandazione n. 4 lett. b)³². La

³⁰ *UNCITRAL Legislative Guide, cit.*, I, sez. A, para. 74.

³¹ Non bisogna comunque dimenticare che la Guida rappresenta un'importante iniziativa nel processo di ammodernamento di diverse aree della cosiddetta *commercial law*: l'importanza del progetto è testimoniata dal forte supporto ricevuto sia dalla Banca Mondiale che dal Fondo Monetario Internazionale.

³² La Raccomandazione dispone infatti l'inapplicabilità delle sue disposizioni alla <<Intellectual property in so far as the provisions of the law are inconsistent with national law or international agreements, to which the State is a party, relating to intellectual property>>.

Guida del 2007, che non era specificamente pensata per i diritti di proprietà intellettuale, ha quindi ritenuto di mantenere un atteggiamento cauto: sarà poi il “Supplement on Intellectual Property Rights” a considerare direttamente gli IPRs come possibili oggetti di garanzie reali. Lo scopo del Supplement è infatti provvedere a una coordinazione tra il quadro legale delineato dal documento del 2007 e le varie legislazioni nazionali: uno degli obiettivi di questo progetto è mettere in evidenza le particolari difficoltà che possono emergere nel momento in cui si costituisce una garanzia reale su un diritto IP, ma soprattutto cercare possibili soluzioni anche reinterpretando le disposizioni della Guida stessa. Il contenuto della Raccomandazione n. 4 lett. b) non è comunque venuto meno, dal momento che le legislazioni nazionali sui diritti IP e le convenzioni internazionali continuano a prevalere anche sui contenuti del Supplement³³: di fatto si tratta di previsioni di *soft law*, per definizione non direttamente vincolanti. Il Supplement specifica inoltre che, quando la Raccomandazione 4 b) parla di “law relating to intellectual property”, si riferisce alla legge che disciplina specificamente la costituzione di garanzie sui diritti di proprietà intellettuale e non alla legge che disciplina le garanzie su vari tipi di assets <<and that may happen to govern security rights in IP>>³⁴. Alla luce di queste considerazioni si comprende come una disposizione legislativa che disciplini, per esempio, specificamente una garanzia (la Guida parla sia di *pledges* che di *mortgages*) su <<copyrights in software>>³⁵, rientri nella definizione di “law relating to intellectual property”: non si tratta infatti semplicemente dell’applicazione di una legge generale dello Stato relativa a *pledges* o *mortgages* nel campo della proprietà intellettuale. La prima operazione da eseguire è mettere in relazione il *Registry System* delineato della Guida con i diritti di proprietà intellettuale. Coordinare questi due profili è complicato, in primo luogo perché le leggi nazionali spesso prevedono specifici registri per gli IPRs nei quali vi è obbligo di trascrivere gli atti che costituiscono diritti reali di garanzia. Tali registri si basano su principi

³³ Su questa linea A. TOSATO, *Annex, cit.*, p. 746.

³⁴ L. BRENNAN, *International Intellectual Property Financing, cit.*, p. 27.

³⁵ *UNCITRAL Supplement, cit.*, Introduzione, sez. C, para. 22

che, a seconda del Paese considerato, possono differire notevolmente dal modello della Guida; un problema significativo potrebbe essere rappresentato nel caso di <<registration not granting effectiveness against bona fide third parties that had no knowledge of the existing security interest>>³⁶.

In generale si deve considerare che, nonostante la Guida abbia delineato un sistema di registrazione incentrato sui *movable assest* da intendersi sia come *tangible* che *intangible*, il documento risultante sembra piuttosto costruito sul modello dei beni materiali. Le differenze che si riscontrano tra i vari registri nazionali specifici per i diritti di proprietà intellettuale e il *Registry System* proposto dalla Guida non paiono quindi facilmente conciliabili.

A questo proposito si riportano almeno due opinioni all'interno del Working Group VI: da un lato la posizione di quanti sostengono la validità del sistema della Guida, in quanto efficiente, semplice, in grado di rispondere alle richieste di certezza del creditore garante, sistema che potrebbe essere applicato facilmente agli IPRs senza compromettere il loro regime giuridico sostanziale. Dall'altro lato si riporta l'opinione di coloro che affermano la validità degli attuali registri nazionali, appositamente ideati in relazione alle caratteristiche di questi diritti, che dovrebbero pertanto essere mantenuti³⁷.

Con riferimento a tutti i beni considerati (quindi anche ai diritti di proprietà intellettuale), la Guida opera una distinzione tra <<creation of a security right (its effectiveness as between the parties)>> e <<its effectiveness against third parties>>³⁸, prevedendo requisiti diversi per il raggiungimento dell'uno o dell'altro effetto.

Per la costituzione del *security right* è sufficiente un accordo (il termine usato è *agreement*) concluso tra debitore e creditore. Sia la Guida che il Supplement prevedono che esso sia caratterizzato da un contenuto minimo, ossia deve: (a) riflettere la volontà delle parti di costituire la garanzia; (b) identificare sia il creditore che il debitore; (c) descrivere i beni oggetto di garanzia in una maniera

³⁶ A. TOSATO, *Annex, cit.*, p. 747.

³⁷ A. TOSATO, *Annex, cit.*, pp. 747 ss.

³⁸ *UNCITRAL Supplement, cit.*, II, sez. A, para. 77.

sufficiente a consentirne l'identificazione; (d) descrivere l'obbligazione; (e) indicare l'ammontare massimo di denaro <<for which the security right may be enforced, if the State determines that such an indication would be helpful to facilitate subordinate landing>>³⁹.

Tale *agreement* può avere forma sia scritta che orale: si prevede semplicemente (di nuovo senza considerare espressamente i diritti IP) che esso sia concluso oralmente qualora si accompagni all'impossessamento da parte del creditore, altrimenti per iscritto⁴⁰. Si comprende quindi che, nel caso in cui l'oggetto della garanzia siano diritti di proprietà intellettuale, debba essere richiesta la forma scritta.

Affinché vi sia opponibilità ai terzi è previsto un ulteriore passaggio che, per la maggior parte degli *intangible assets*, è rappresentato dalla <<registration of a notice about the [...] existence of the security right in a public registry>>, il che costituisce anche un criterio obiettivo per determinare <<priority between a secured creditor and a competing claimant>>⁴¹.

È ora evidente come sia nel progetto della Guida che in quello del Supplement vi sia un duplice piano di considerazioni che distingue *creation* e *effectiveness against third parties*: anche per i diritti di proprietà intellettuale, infatti, <<a security right can be effective between the grantor and the secured creditor even if it is not effective against third parties>>⁴².

Questa analisi deve essere tenuta presente in vista di un ulteriore sviluppo che riguarda sia la Legislative Guide che il Supplement: entrambi i documenti, infatti, delineano precisi progetti di riforma nell'ambito del diritto privato internazionale. La riflessione che si vuole ora fare nasce nel momento in cui la questione relativa alla legge applicabile viene messa in relazione con i concetti appena analizzati di *creation*, *effectiveness against third parties*, e *priority* riferiti a un diritto reale di garanzia su un *intangible*. Sinteticamente la Guida suggerisce che la legge

³⁹ UNCITRAL Legislative Guide, cit., II, sez. C, Raccomandazione 14.

⁴⁰ UNCITRAL Legislative Guide, cit., II, sez. C, Raccomandazione 15.

⁴¹ UNCITRAL Supplement, cit., II, sez. A, para. 78.

⁴² UNCITRAL Supplement, cit., II, sez. A, para. 79.

applicabile in relazione a questo trittico sia <<the law of the State in which the grantor is located>>⁴³. Il Supplement, al contrario, non assume una posizione netta: in parte superando, in parte integrando le Raccomandazioni della Guida, suggerisce una soluzione ibrida che tenga conto, oltre che del criterio precedente, anche della cosiddetta *lex loci protectionis*, ossia la legge dello Stato in cui è stata richiesta la protezione legale del diritto di proprietà intellettuale in questione⁴⁴. Un possibile compromesso⁴⁵ potrebbe essere dunque questo: da un lato la *lex loci protectionis* <<could apply to the creation, third-party effectiveness and priority of a security right in intellectual property>>; dall'altro <<the law of the State of the grantor's location could govern the enforcement of such a security right>>⁴⁶. In conclusione, se storicamente i progetti internazionali in materia di proprietà intellettuale sono stati sempre caratterizzati da una genesi complessa e travagliata, neppure i documenti dell'UNCITRAL sembrano in questo senso fare eccezione.

La mancanza di consenso tra gli stessi membri della Commissione sulla validità del *Registry System* non gioca inoltre a favore di una sua futura adozione: d'altronde giuristi di diverse tradizioni legali hanno collaborato a questo progetto ed era inevitabile che sorgessero dissidi e divergenze.

Il risultato finale è comunque dettagliato e coerente ma, essendo frutto di questi contributi eterogenei, è allo stesso tempo simile e diverso da tutti i sistemi giuridici presi a modello, il che rende difficile la sua applicazione in concreto.

⁴³ *UNCITRAL Legislative Guide, cit.*, X, sez. C, Raccomandazione 208.

⁴⁴ *UNCITRAL Supplement, cit.*, X, sez. A, para. 294 ss.

⁴⁵ Per un'analisi di questi profili si veda L. BRENNAN, *International Intellectual Property Financing, cit.*, pp. 43 ss.

⁴⁶ *UNCITRAL Supplement, cit.*, X, sez. A, para. 314.

CAPITOLO IV. LE GARANZIE SULLE PRIVATIVE TITOLATE

4.1 Il quadro storico

La costituzione di garanzie su titoli di proprietà industriale, nonostante sia giunta all'attenzione della dottrina e della pratica in tempi relativamente recenti, è una materia da tempo considerata dal legislatore. Già la legge 782/1855 del Regno di Sardegna (in seguito estesa al Regno d'Italia) sulle privative industriali, stabilendo all'art. 47 che <<ogni atto di trasferimento di privativa dovrà essere registrato al Ministero e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno...>>, comportava <<la facoltà del titolare di alienare la privativa brevettuale ovvero di cedere e costituire diritti reali sulla medesima>>¹. La successiva legge 4577/1868 su marchi e segni di fabbrica, tuttavia, non prevedeva espressamente la possibilità di costituire garanzie sugli stessi: si osservava comunque che essi potevano essere oggetto di garanzia attraverso l'applicazione delle norme del Codice civile del 1865 e del Codice di commercio del 1882 <<relative alla costituzione di garanzie sull'azienda o su rami di essa, per il collegamento ritenuto (ancora) necessario tra marchio e azienda>>².

Nel secolo successivo, il regio decreto 1602/1934, che tuttavia non entrò in vigore, prevedeva invece espressamente agli artt. 100 e 103 che sulle privative industriali potessero essere costituiti diritti di garanzia. Tali previsioni sono state comunque mantenute nel successivo regio decreto 1127/1939³ (legge invenzioni) in tema di

¹ A. TOSATO, *Garanzie <<reali>>*, cit., p. 588.

² A. TOSATO, *Garanzie <<reali>>*, cit., p. 591.

³ L'articolo 66 (con le successive modifiche) disponeva: <<Debbono essere resi pubblici per mezzo della trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi: 1) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono, in tutto o in parte, diritti sui brevetti nazionali per invenzioni industriali; 2) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano, o trasferiscono diritti personali o reali di godimento, o diritti di garanzia, costituiti ai sensi del successivo art. 69, concernenti i brevetti anzidetti...>>. L'articolo 69 quindi recitava al primo comma: <<I diritti di

brevetti, a sua volta richiamato dal regio decreto 929/1942⁴ (legge marchi) per i marchi, nonché dal più recente d.lgs. 455/1998 per le varietà vegetali, il quale disponeva all'art. 1 secondo comma: <<Sono applicabili alle nuove varietà vegetali le norme contenute negli articoli da 2584 a 2591 del Codice civile, nonché nel regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127...>>.

Con specifico riferimento alla legge marchi si osserva tuttavia che, prima della riforma operata dal d.lgs. 480/1992, l'art. 49 limitava la trascrizione ai soli atti che <<trasferiscono i diritti su brevetti nazionali per marchi d'impresa>>. Il vincolo aziendale alla circolazione del marchio (prima della Novella del 1992) faceva sì che il marchio non potesse essere oggetto autonomo di diritti di garanzia richiedendo, affinché la garanzia fosse effettiva, che essa avesse ad oggetto anche l'azienda (o il ramo d'azienda inerente al marchio stesso). Ciò non toglie, comunque, che parte della dottrina sostenesse già prima dell'introduzione del regime di libera cessione la possibilità di costituire garanzie reali sui marchi attraverso un'interpretazione analogica dell'art. 66 n. 2 della legge invenzioni⁵.

4.2 Il sistema odierno

Ad oggi, la materia è contenuta nelle disposizioni del d.lgs. 30/2005 (Codice della proprietà industriale), il quale all'art. 140 c.p.i. primo comma stabilisce la possibilità di costituire diritti di garanzia sui titoli di proprietà industriale: invenzioni, modelli di utilità, nuove varietà vegetali, nonché marchi, disegni e modelli, topografie dei prodotti a semiconduttori (quindi diritti oggetto di

garanzia sui brevetti per invenzioni industriali debbono essere costituiti per crediti in denaro>>; al secondo comma: <<Nell'eseguire la trascrizione, l'ammontare del credito, ove non sia espresso in moneta nazionale, sarà convertito nella somma equivalente di quest'ultima>>; al terzo comma: <<Nel concorso di più diritti di garanzia, il grado è determinato dall'ordine delle trascrizioni>>.

⁴ Si fa riferimento all'art. 49, a norma del quale dovevano essere resi pubblici mediante trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi: <<1) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento o diritti di garanzia concernenti marchi nazionali>>.

⁵ V. BONOMO, *sub* art. 140, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., p. 1506.

brevettazione e registrazione a norma dell'art. 2 commi 2-3 c.p.i.)⁶.

Si precisa inoltre che la disciplina dell'art. 140 c.p.i. è applicabile anche ai diritti di proprietà industriale allo stato di domanda. Questa tesi, largamente sostenuta in dottrina⁷, ritiene che le domande di registrazione o di brevettazione <<non sono beni futuri>>, ma <<costituiscono oggetto di diritti>>⁸: diritti che sono suscettibili di trasferimento, concessione in licenza, o di essere assoggettati a diritti di garanzia. A tal proposito bisogna anche ricordare le previsioni comunitarie relative ai diritti di proprietà intellettuale: ad esempio l'art. 28 (Domanda di marchio UE come oggetto di proprietà) del Regolamento UE 1001/2017 stabilisce che gli artt. da 19 a 27 del Regolamento stesso sono applicabili alla domanda di marchio UE; pertanto il campo applicativo ricopre anche l'art. 22 relativo alla costituzione di garanzie reali. La Convenzione di Monaco sul brevetto europeo del 1973, inoltre, già prevedeva all'art. 148 che <<Il gruppo di Stati contraenti può disporre che la domanda di brevetto europeo... può essere trasferita oppure essere oggetto di cessione in garanzia o di esecuzione forzata>>.

Fatte queste precisazioni, si evidenzia che il tenore dell'art. 140 c.p.i. sembra riprendere direttamente l'art. 69 del regio decreto 1127/1939: analogamente a questa disposizione, il c.p.i. precisa che le garanzie possono essere costituite solo per crediti di denaro, lasciando intendere che il Codice contempli i soli crediti di valuta, escludendo i crediti di valore. Si deduce quindi che il legislatore abbia voluto limitare l'impiego di marchi e brevetti come garanzie <<al contesto di operazioni essenzialmente finanziarie>>⁹.

Un'opinione isolata e piuttosto risalente era favorevole, <<a norma dell'art. 2818 c.c., applicabile per analogia>>¹⁰, all'iscrizione di crediti da risarcimento del danno

⁶ A. CHIANALE, *La funzione dei registri pubblicitari nella costituzione di garanzie reali su privative titolate*, in *AIDA*, 2009, p. 116; V. BONOMO, *sub art. 140*, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., p. 1507; G. FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 573.

⁷ A. CHIANALE, *La funzione*, cit., p. 117; E. GABRIELLI, *Il pegno*, in *Trattato di diritto civile* diretto da R. Sacco, Utet, Torino, 2005, p. 209; P. GRECO-P. VERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli industriali*, in *Trattato di diritto civile* diretto da F. Vassalli, Utet, Torino, 1968, p. 312.

⁸ M.S. SPOLIDORO, *Il pegno*, cit., p. 47.

⁹ M.S. SPOLIDORO, *Il pegno*, cit., p. 44.

¹⁰ P. GRECO-P. VERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli industriali*, cit., p. 280 ss.

non ancora liquidati, ma da liquidarsi successivamente. Più di recente è stato escluso¹¹ che le garanzie in questione possano presidiare obbligazioni il cui oggetto sia un *facere* o un dare diverso dal denaro. Ciò non toglie che, se le parti prevedano modalità di liquidazione del danno in via preventiva, ad esempio attraverso penali, l'obbligo di dare somme di danaro possa essere presidiato da garanzie¹².

Come ultimo rilievo sul tema, emerge una differenza tra Codice della proprietà industriale e l'art. 69 del decreto 1127/1939 nell'ipotesi di credito non espresso in valuta nazionale: il decreto prevedeva infatti al riguardo che, in sede di trascrizione, tale credito fosse convertito nella somma equivalente. L'art. 140 c.p.i. al primo comma, invece, tace sul punto: Nivarra ritiene che si tratti di un'esplicita scelta del legislatore, nell'ottica di consentire, in sede di trascrizione, anche l'indicazione della moneta straniera¹³. L'art. 140 c.p.i., inoltre, non fornisce spiegazioni in merito alla natura dei diritti di garanzia che possono essere costituiti sulle privative titolate: il legislatore del 2005, parlando genericamente di "diritti di garanzia", non ha in effetti preso una posizione chiara al riguardo.

Un primo chiarimento si ricava dall'analisi dell'art. 137 c.p.i. rubricato "Esecuzione forzata e sequestro dei titoli di proprietà industriale": dall'architettura della fase esecutiva, costruita secondo il modello dell'esecuzione mobiliare¹⁴, si evince che tali diritti di garanzia conferiscono al creditore una causa legittima di prelazione nella ripartizione della somma ricavata dall'espropriazione. Il passo successivo, pertanto, sarebbe includere tali garanzie nell'alveo delle fattispecie civilistiche ordinarie, idonee ad alterare la *par condicio creditorum*: rimane comunque controversa la natura delle garanzie in questione.

Come accennato nel primo capitolo, la funzione di garanzia si può attuare, nella

¹¹ L. NIVARRA, *Le garanzie reali*, cit., p. 108.

¹² In questo senso F. GALGANO, *Trattato di diritto civile*, Vol. III, *Gli atti unilaterali e i titoli di credito. I fatti illeciti e gli altri fatti fonte di obbligazioni. La tutela del credito. L'impresa*, Cedam, Padova, 3^a ed., 2015, p. 363.

¹³ Ibidem.

¹⁴ L'art. 137 co. 2 c.p.i. richiama la disciplina dell'esecuzione sui beni mobili, tuttavia si anticipa che il pignoramento così come descritto in questa disposizione non è pienamente assimilabile né al pignoramento mobiliare, né a quello immobiliare.

pratica, anche attraverso una serie di figure atipiche, come il *sale & lease back* o la vendita con riserva di proprietà, istituti che concettualmente possono essere pensati per i beni immateriali (allo stesso modo in cui vengono usati in relazione ai beni materiali)¹⁵. Non è difficile immaginare che un imprenditore venda e riprenda in *leasing* un marchio registrato, oppure un brevetto d'invenzione: queste operazioni tendenzialmente avvengono nella prassi per finanziamenti relativi a marchi e opere cinematografiche¹⁶. Difficoltà possono emergere rispetto alle norme del diritto civile che limitano l'autonomia privata nella costituzione di garanzie atipiche, tra tutte il divieto di patto commissorio contenuto nell'art. 2744 c.c.: si ricordi che in tema di *sale & lease back*¹⁷ la Cassazione¹⁸ ha comunque avuto modo di esprimersi, sostenendo che in tale ipotesi la vendita avviene a scopo di *leasing*, non di garanzia, e di per sé non può rilevarsi una violazione del divieto imposto dall'art. 2744 c.c.

I limiti delle disposizioni civilistiche si uniscono ad alcune problematiche legate alla natura dei beni in questione: se da un punto di vista generale e "formale" <<i>brevetti, i marchi, i diritti d'autore¹⁹ e gli altri c.d. beni immateriali non presentano comunque differenze specifiche rispetto ai beni mobili od immobili>>²⁰, emergono invece degli scarti nel momento in cui si adotti una prospettiva pratica e "sostanziale". A questo riguardo si possono formulare almeno due esempi: in primo luogo uno stesso bene immateriale, come un'invenzione, può essere brevettato più volte nello stesso Stato con piccole varianti; in secondo luogo un segno distintivo può essere oggetto di protezione sotto due aspetti, e come titolo di proprietà industriale, in qualità di marchio registrato, e come un diritto non titolato (come ditta o insegna)²¹. Tali ostacoli si riscontrano sia nel campo delle garanzie atipiche che in quello delle garanzie tipiche: ai fini di questo lavoro,

¹⁵ M.S. SPOLIDORO, *Il pegno*, cit., p. 44.

¹⁶ Il *sale & lease back* è un'operazione nota anche all'UNCITRAL, il quale le dedica una trattazione diffusa nella Guida (*UNCITRAL Legislative Guide*, cit., Introduzione, sez. C, para. 42).

¹⁷ Il punto verrà ripreso nella trattazione relativa ai marchi.

¹⁸ Cass. 21 luglio 2004, n. 13580, cit.

¹⁹ Tenendo comunque conto delle particolarità legate al diritto d'autore.

²⁰ M.S. SPOLIDORO, *Il pegno*, cit., p. 44.

²¹ Ibidem.

comunque, ci si concentrerà su quelle tipiche. La *Grundfrage*²² alla quale si dovrà dare risposta, pertanto, è quella che si interroga su quale sia il modello da applicare alle garanzie sui diritti titolati: quello pignoratizio o quello ipotecario. Si è sostenuto in dottrina che la qualificazione delle garanzie reali sui diritti di proprietà industriale <<non ha grande rilievo ai fini della disciplina applicabile>>²³, facendo leva sulla tesi civilistica secondo la quale le norme dettate dal legislatore in materia di ipoteca, in quanto sede più rilevante, <<sono applicabili anche al pegno, in quanto le norme stesse non siano dettate in considerazione del possesso spettante al terzo acquirente nell'ipoteca, o dal particolare modo di pubblicità del titolo del terzo stesso, o dalla particolare natura del bene oggetto dell'ipoteca>>²⁴. Ancora, è stato affermato²⁵ che la contrapposizione tra ipoteca mobiliare e pegno su marchi, brevetti e simili diritti sia solo “verbale”, e non vada come tale sopravvalutata.

Come già ricordato, il legislatore del 2005 sembra aver volutamente lasciato nella vaghezza la natura dei diritti reali di garanzia che possono essere costituiti sui diritti IP²⁶: eludere il problema terminologico può comunque essere indice che il Codice della proprietà industriale abbia voluto costruire una disciplina sui generis per tali garanzie.

²² L. NIVARRA, *Le garanzie reali*, cit., p. 108.

²³ P. AUTERI, *Il pegno del diritto di autore: costituzione e opponibilità nei confronti dei terzi*, in AIDA, 2009, p. 138.

²⁴ G. GORLA-P. ZANELLI, *Del pegno. Delle Ipoteche*, in *Commentario del Codice civile Scialoja-Branca* a cura di F. Galgano, Zanichelli-Società Editrice del Foro Italiano, Bologna-Roma, 4^a ed., 1992, p. 14.

²⁵ M.S. SPOLIDORO, *il pegno*, cit., p. 45; sul punto si veda anche L. NIVARRA, *Le garanzie reali*, cit., p. 110.

²⁶ Comunque, come si vedrà in seguito, una parte della dottrina, sulla base dell'art. 2806 c.c. e della Relazione al Codice civile, ha ricondotto la natura delle garanzie reali sui diritti di proprietà intellettuale alla figura pignoratizia.

4.3 La natura delle garanzie sulle privative titolate

4.3.1 *Modello pignoratizio “classico”: la controversa nozione di “possesso” dei diritti di proprietà intellettuale*

Lo scopo della trattazione è comprendere se il godimento dei beni immateriali corrisponda al “possesso” ai sensi dell’art. 1140 c.c.²⁷, oppure sia qualcosa di diverso. Ora, se <<è dubbio in generale... che marchi brevetti e modelli siano suscettibili di possesso>>²⁸, ai fini del presente lavoro si ritiene comunque opportuno indagare almeno schematicamente il tema, in maniera da escludere *ab initio* che la natura delle garanzie costituibili sui diritti di proprietà intellettuale sia da ricondurre alla figura del pegno <<nella sua veste tradizionale>>²⁹, esaminando al contempo alcuni profili comparatistici³⁰.

Parafrasando il contenuto dell’art. 1140 c.c., il possesso è la relazione di fatto con la cosa corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, ovvero all’esercizio di un altro diritto reale.

La dottrina favorevole a identificare il godimento dei beni immateriali con la nozione di possesso lo ha fatto principalmente sulla scorta dell’ampia definizione contenuta nell’art. 810 c.c. <<che si presta ad accogliere le cose immateriali>>³¹. Gli Autori contrari a tale tesi, invece, hanno sostenuto già in passato che nel caso dei beni immateriali non solo il possesso non sarebbe suscettibile di applicazione per via della mancanza di corporalità dell’oggetto, ma che in ogni caso il suo riconoscimento non avrebbe senso: se per i beni materiali, infatti, esso è il mezzo

²⁷ S. DELLE MONACHE, *sub* art. 1140 c.c., in G. Cian (a cura di), *Commentario breve al Codice civile*, Cedam, Padova, 11^a ed., 2014, pp. 1197 ss..

²⁸ M.S. SPOLIDORO, *Il pegno*, *cit.*, p. 45.

²⁹ V. BONOMO, *sub* art. 140, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, *cit.*, p. 1511.

³⁰ Il riferimento è in particolare all’analisi incentrata su *consensual real security devices* e diritti IP nel Regno Unito, nonché alle argomentazioni in tema di *possession-based/title-based systems* effettuate nel contesto dei lavori dell’UNCITRAL.

³¹ R. SACCO-R. CATERINA, *Il possesso*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* già diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni, continuato da P. Schlesinger, Giuffrè, Milano, 3^a ed., 2014, p. 127 (ove, pur non sposando la tesi favorevole a una configurabilità del possesso in relazione ai beni immateriali, si opera una ricostruzione delle varie posizioni al riguardo).

esclusivo per l'esercizio di un diritto, qui in teoria il bene potrebbe essere goduto contemporaneamente da un numero indefinito di soggetti³². Non solo, quindi, non sarebbe configurabile un possesso in relazione a questi beni, ma anche il loro godimento non sarebbe esclusivo.

Si rileva comunque che la dottrina maggioritaria³³ è contraria ad identificare il godimento dei beni immateriali con il possesso, proprio in forza del ragionamento per cui, oltre al fatto che non si potrebbe configurare un rapporto di fisica ingerenza³⁴, questi beni non sarebbero per natura suscettibili di quell'uso esclusivo che consente l'applicabilità delle regole di cui agli artt. 1140 ss. c.c. Sul piano normativo, un indizio in favore della configurabilità del "possesso" in relazione ai diritti IP potrebbe emergere dall'analisi dell'art. 12 c.p.i. (Novità) a norma del quale il preuso del segno, quando non importi notorietà di esso, o comunque importi una notorietà puramente locale, <<non toglie la novità>> e, di conseguenza, il terzo preutente ha diritto a continuare nell'uso del marchio, anche a fini pubblicitari, nei limiti (si precisa) della diffusione locale, <<nonostante la registrazione del marchio stesso>>.

Uno spunto potrebbe ancora derivare dall'art. 68 c.p.i. (Limitazioni del diritto di brevetto): <<Chiunque, nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto o alla data di priorità, abbia fatto uso nella propria azienda dell'invenzione può continuare ad usarne nei limiti del preuso>>.

Queste regole in tema di godimento di fatto di beni immateriali³⁵ presentano sicuramente analogie con il possesso delle cose materiali ma, come è stato osservato, la questione non consiste nel verificare se si possa discutere <<in un

³² A. MONTEL, *Il possesso*, in *Trattato di diritto civile* diretto da F. Vassalli, Utet, Torino, 2^a ed., 1962, p. 101, ove l'Autore ricostruisce alcune tesi dottrinali in tema di "possesso degli immateriali"; si veda anche l'analisi di F. A. HAYEK, *The fatal conceit: The errors of Socialism*, University of Chicago Press, Chicago, 1988, pp. 36 ss., in particolare con riferimento al tema della dicotomia "scarsità-abbondanza" riferita alla proprietà intellettuale.

³³ In particolare si veda R. SACCO-R. CATERINA, *Il possesso*, cit., pp. 125 ss.; C. TENELLA SILLANI, *Possesso e detenzione*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, XIV, Utet, Torino, 1996, pp. 27 ss.

³⁴ C. TENELLA SILLANI, *Possesso e detenzione*, cit., p. 27.

³⁵ Per esempi di godimento di fatto di beni immateriali si veda R. SACCO-R. CATERINA, *Il possesso*, cit., pp. 129 ss.

qualche senso di possesso>>³⁶. Non è difficile scorgere delle “somiglianze familiari” tra possesso secondo l’art. 1140 c.c. e, ad esempio, possesso di beni immateriali: l’argomento, però, non è chiaramente dirimente.

A fronte di una posizione dottrinale in gran parte compatta, la giurisprudenza italiana pare invece tenere un atteggiamento meno sicuro, anzi, talvolta sembra <<aperta al riconoscimento del possesso dei beni immateriali>>³⁷, pur essendosi finora concentrata su casi particolari e non avendo ancora edificato delle regole precise³⁸: in sintesi, essa non esclude astrattamente la configurabilità del possesso sui diritti di proprietà intellettuale, ma rimanda sistematicamente una compiuta analisi che sarebbe necessaria per supportare tale posizione.

L’omologazione sul piano dogmatico di fenomeni diversi, che pongono problematiche differenti, non sembra portare alcun vantaggio. Se infatti <<non è proibito parlare di “possesso”>> in questo contesto, allo stesso tempo bisogna

³⁶ R. SACCO-R. CATERINA, *Il possesso*, cit., p. 130.

³⁷ R. SACCO-R. CATERINA, *Il possesso*, cit., p. 127.

³⁸ Si precisa che si tratta principalmente di sentenze legate a cause sul diritto d’autore, ma che esprimono concetti estendibili in generale agli “immateriali”.

Si può richiamare al riguardo Cass. 13 novembre 1973, n. 3004, Soc. Ubaldo Granata Cinematografica c. Banca Nazionale del Lavoro, in *Foro it.* 1974, I-1, pp. 1121 ss. In quella sede la Suprema Corte ha da un lato riconosciuto la posizione della dottrina dell’epoca che escludeva che le creazioni intellettuali fossero suscettibili di possesso poiché, <<attraverso le molteplici estrinsecazioni della stessa opera>>, sarebbe configurabile un godimento simultaneo ed integrale della medesima da parte di un numero indefinito di soggetti; dall’altro ha però affermato che i diritti di utilizzazione economica dell’opera intellettuale <<hanno tutte le caratteristiche dei diritti reali>> e che non sembrano esserci ostacoli particolari a configurare come “possesso” la posizione di chi si trovi, di fatto, <<rispetto alle possibilità di sfruttamento dell’opera, nello stesso rapporto in cui si troverebbe se fosse titolare dei relativi diritti>>.

Più di recente la Cassazione ha negato l’applicabilità dell’art. 1153 c.c. in materia di diritto d’autore. Anche in questo caso la Corte non ha escluso in astratto la configurabilità di un “possesso” dei beni immateriali, ricordando comunque che le difficoltà in tal senso derivano dal fatto che l’istituto, nel nostro ordinamento, è principalmente inteso come relazione materiale con una cosa piuttosto che come <<esercizio di fatto di un apparente diritto>> (Cass. 29 dicembre 2011, n. 30082, cit.).

Un caso particolare è poi rappresentato da Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 29 aprile 2008, Balan c. Moldova, in *AIDA* 2009, pp. 331 ss., ove la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si è pronunciata sul tema. La Corte ha sostenuto che il principio contenuto nell’art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali esprime una nozione autonoma di “possesso” (<<the concept of possessions... has an autonomous meaning>>): tale concetto, e questa è la novità, non è limitato ai beni materiali, ma si estende anche alla proprietà intellettuale. La Corte di Strasburgo già in passato aveva riconosciuto che l’ambito oggettivo dell’art. 1 del Protocollo comprendesse anche il brevetto per invenzione: essa ha infatti progressivamente ampliato il campo applicativo di questa norma, facendo leva su un’interpretazione estensiva del termine <<beni>> contenuto nella stessa.

tener presente che <<non si tratta del possesso di cui agli artt. 1140 ss.>>³⁹.

Concludendo, in linea con la dottrina maggioritaria e in conferma dei dubbi di una giurisprudenza comunque incerta, ai fini di questo lavoro i diritti di proprietà intellettuale non si possono ritenere con sicurezza suscettibili di possesso, dovendo scegliere, tra le opzioni in campo, quella che nega che il “godimento” dei diritti IP corrisponda al “possesso” di cui agli artt. 1140 ss. c.c.

Tale presa di posizione, con riferimento alla costituzione di garanzie reali sui diritti IP, ha come prima conseguenza che la modalità ordinaria per la costituzione del pegno (ossia lo spossessamento) risulti definitivamente pregiudicata: in fondo, anche gli Autori che identificano la garanzia sui diritti IP con l’istituto pignoratizio sostengono che <<il regime del pegno sulla proprietà industriale trova la sua cifra nella sua qualità di garanzia senza spossessamento>>⁴⁰. Oltre alle motivazioni tecniche, possono comunque addursi anche ragioni di opportunità: si è infatti già rilevato che lo spossessamento aumenterebbe esponenzialmente le probabilità di un abbattimento del valore economico del bene dato in garanzia⁴¹.

D'altronde, come si è già avuto modo di sostenere, se il titolare del bene dato in garanzia è interdetto dall'utilizzo dello stesso, e ciò vale anche per il creditore ex art. 2792 c.c., si andrebbe inevitabilmente incontro ad un abbattimento del profilo economico del bene: è quasi certo che il valore di marchi, brevetti, disegni o modelli non utilizzati sia inevitabilmente destinato a diminuire. Se è vero che il divieto imposto al creditore di utilizzare la cosa vale solo <<salvo che l'uso sia necessario per la conservazione di essa>>, bisogna anche considerare che gli istituti bancari (come si è già avuto modo di osservare) spesso non sono nella condizione di utilizzare o dare in licenza i diritti IP: in dottrina si è affermato infatti che, il più delle volte, l'unica soluzione logica <<per consentire un'efficiente

³⁹ R. SACCO-R. CATERINA, *Il possesso*, cit., p. 130.

⁴⁰ G. PIEPOLI, *Autonomia privata e garanzie reali sulla proprietà industriale*, in AIDA, 2009, p. 299.

⁴¹ M.S. SPOLIDORO, *Il pegno*, cit., p. 45; G. PIEPOLI, *Autonomia privata*, cit., pp. 299 ss., ove l'Autore afferma la necessità dello sfruttamento economico allo scopo di evitare il depauperamento del valore del bene; infine P. AUTERI, *Il pegno*, cit., p. 143, il quale in generale ritiene <<grave>> il requisito dello spossessamento quando il pegno abbia ad oggetto beni produttivi, e considera nello specifico che le garanzie sugli IPRs sono compatibili con la natura e con la funzione di tali diritti nella misura in cui <<si costituiscano senza spossessamento>>.

soluzione di compromesso>> è quella di lasciare al debitore <<la gestione -o il possesso- del diritto concesso in garanzia>>⁴².

4.3.1.1 Altri sistemi giuridici

In tema di “possesso” degli immateriali, possono essere fatti alcuni cenni con riguardo al sistema tedesco e francese.

a) *Sistema tedesco*. Per quanto riguarda la Germania, dall’analisi del § 854 BGB emerge che il possesso (*Besitz*) è strettamente legato alle cose⁴³, anzi, è stato affermato che il BGB non conosce <<altro possesso all’infuori di quello che ha come oggetto la cosa>>⁴⁴. Il quadro si chiude semplicemente con l’analisi della definizione legale di “cose” (*Sachen*) contenuta al § 90, per cui <<*Sachen im Sinne des Gesetzes sind nur körperliche Gegenstände*>>: quindi “cose”, ai sensi della legge, sono solo gli oggetti corporali. L’opera dell’ingegno, quindi, non è suscettibile di possesso, ma semplicemente <<*aufgenommen, verstanden, nachempfunden werden kann*>>⁴⁵. Ne deriva che in questo contesto andrebbe esclusa una protezione per mezzo delle azioni possessorie⁴⁶, ma si dovrebbe altresì negare l’applicazione diretta delle norme in tema di usucapione.

b) *Sistema francese*. In Francia, secondo la nozione originaria, <<la possession a pour objet propre les choses>> e, si precisa, <<les biens corporels>>⁴⁷ mobili o

⁴² M.S. SPOLIDORO, *Il pegno*, cit., p. 45.

⁴³ Effettivamente il tenore letterale della disposizione in esame è molto chiaro già nell’incipit <<Der Besitz einer Sache>>, poi continuando <<wird durch die Erlangung der tatsächlichen Gewalt über die Sache erworben>>.

⁴⁴ R. SACCO-R. CATERINA, *Il possesso*, cit., p. 125.

⁴⁵ K. LARENZ, *Allgemeiner Teil des deutschen Bürgerlichen Rechts*, C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, Monaco, 1983, p. 284.

⁴⁶ Sul punto ancora R. SACCO-R. CATERINA, *Il possesso*, cit., pp. 125 ss., ove dedica una breve analisi al tema del “possesso dei beni immateriali” nel sistema tedesco.

⁴⁷ J. CARBONNIER, *Droit civil*, Vol. III, *Les biens. Monnaie, immeubles, meubles*, Presses Universitaires de France, Parigi, 11^a ed., 1983, p. 180.

immobili. Carbonnier osserva che progressivamente si è arrivati a parlare di <<possession de biens incorporels>>, apportando come esempio <<la possession d'un état de famille>>.

Di fatto però bisogna concludere che si tratta piuttosto di una <<apparence de certaines situations juridiques>>. L'approccio è bilanciato: vi è un'assimilazione, nel nome, del <<diritto d'autore o d'inventore alla... propriété littéraire, propriété industrielle>>⁴⁸, tenendo comunque presente che si tratta di diritti privi di collegamento con un supporto materiale.

c) *Sistema del Regno Unito. Consensual real security devices e diritti IP.*

La *Law of property*, fra tutti i rami del Common Law, è quella che più ha preservato i propri caratteri rispetto ai sistemi romanisti, tanto che non è possibile parlare di proprietà in senso tecnico in una prospettiva globale: <<*property*, infatti, nella terminologia giuridica inglese, ricopre l'intera nostra nozione di patrimonio>>⁴⁹. Più specificamente, i diritti di proprietà intellettuale rientrano nella cosiddetta *personal property*⁵⁰ e nel sistema inglese un *security interest* può essere costituito, in linea di principio, <<over any kind of property, or class of property, tangible or intangible, present or future>>⁵¹. Si ricordi che anche nel sistema statunitense lo Uniform Commercial Code, alla sezione 9-109, afferma in generale l'applicabilità dell'art. 9 UCC (*Security Interests*) alla cosiddetta *personal property*, consentendo quindi la costituzione di garanzie reali anche sui diritti di proprietà intellettuale⁵². Nel sistema inglese, dottrina e giurisprudenza concordano nel sostenere che esistano solo quattro tipi di *real consensual security devices*: *contractual lien* e *pledge* da un lato, *equitable charge* e *mortgage* dall'altro. I primi due, pur

⁴⁸ R. SACCO-R. CATERINA, *Il possesso*, cit., p. 125.

⁴⁹ U. MATTEI, *La proprietà*, in *Trattato di diritto civile* diretto da R. Sacco, Utet, Torino, 2ª ed., 2015, p. 25.

⁵⁰ Come stabilito rispettivamente per marchi, brevetti e diritto d'autore nel Patents Act del 1977 (sezione 30-1), nel Trade Marks Act del 1994 (sezione 22) e nel Copyright, Design and Patents Act del 1988 (sezione 90-1).

⁵¹ A. TOSATO, *Security interests*, cit., p. 94.

⁵² A.G. MILLS, *Perfecting*, cit., pp. 756 ss.

differendo tra di loro per molti aspetti, condividono la natura possessoria⁵³, caratteristica che li rende inapplicabili agli IPRs i quali, secondo l'opinione maggioritaria, non sono suscettibili di possesso. Sembrerebbe di trovarsi di fronte a un dato analogo a quelli già analizzati in precedenza, ma tale risultato è frutto di un processo particolare. L'argomentazione che segue è incentrata sulla qualificazione degli IPRs nell'alveo delle cosiddette *choses in action*.

Questa espressione è stata impiegata in passato con riferimento a quelle "cose" (tradotto dal generico "*things*") in relazione alle quali <<a man had no actual possession or enjoyment, but a mere right enforceable by action>>⁵⁴, "cose" per la cui realizzazione, quindi, <<an action must have been brought>>. L'ingresso dei diritti di proprietà intellettuale in questa categoria è stato in un primo momento considerato dubbio⁵⁵ e, ancora in seguito, non vi era certezza sull'esatta qualificazione di tali diritti, tant'è che nessun Autore, all'epoca, aveva "osato" includere marchi, brevetti e diritto d'autore nelle *choses in action* <<without an apology>>⁵⁶.

Ai fini di questo lavoro, tuttavia, rileva solo lo stato attuale delle cose, e non ci si addentrerà in un dibattito decisamente risalente.

Ad oggi non vi sono dubbi che gli IPRs debbano rientrare nella categoria delle *choses in action*, dal momento che il *possession* su tali beni è chiaramente *non-physical*, escludendo di conseguenza l'alternativa costituita dall'inserimento nelle cosiddette *choses in possession*. Il *possession* è tradizionalmente inteso come <<single and exclusive>>⁵⁷, pertanto un solo soggetto può avere *legal possession* di un determinato bene <<at any given time>>: se si considera che un soggetto abbia acquistato il possesso di un bene, la legge inglese ritiene che esso sia stato perduto da un precedente possessore. Gli IPRs, invece, sono *pure intangibles*⁵⁸ (in

⁵³ A. TOSATO, *Security interests*, cit., pp. 94 ss.

⁵⁴ H.W. ELPHINSTONE, *What is a Chose in action?*, in 9 L.Q.R., 1893, p. 312.

⁵⁵ H.W. ELPHINSTONE, *What is a Chose in action?*, cit., p. 315.

⁵⁶ C. SWEET, *Choses in action*, in 10 L.Q.R., 1894, p. 315.

⁵⁷ A. TOSATO, *Security interests*, cit., p. 95.

⁵⁸ Per *pure intangible* si intende <<a right which is not in law considered to be represented by a document>> (R. GOODE, *Goode on commercial Law*, Penguin Books, Londra, 4^a ed., 2010, p. 51).

contrapposizione ai *documentary intangibles*⁵⁹), e in relazione ad essi è configurabile un godimento simultaneo da parte di più soggetti: per esempio <<a copyright holder does not lose his ability to reproduce its creative work merely because someone has also done so>>⁶⁰.

In conclusione: nel sistema inglese i diritti di proprietà intellettuale non sono per natura suscettibili di possesso, pertanto in relazione ad essi non sono configurabili figure di garanzia che richiedano, appunto, lo spossessamento. Tale soluzione, già prospettata nelle argomentazioni precedenti, sembra affermata con maggiore sicurezza nei sistemi di Common Law rispetto ad altri ordinamenti.

d) *La posizione dell'UNCITRAL. IP Financing: possession-based/title-based systems.* Può essere utile, per supportare la tesi sostenuta in relazione al sistema inglese, ricordare alcune disposizioni della Guida e del Supplement dell'UNCITRAL in tema di possesso. Secondo la Guida, la definizione di "*possession*" ha dei contorni precisi, intendendosi in questo senso solo <<actual possession of a tangible asset by a person or an agent or employee of that person>>: il termine quindi non include nessun tipo di <<fictive, deemed or symbolic possession>>⁶¹.

Il Supplement conferma questa linea, dal momento in cui afferma che "*possession*" è una <<notion which... means "actual" possession and thus is not applicable to intangible assets>>⁶².

Ancora, la "Guide on the Implementation of a Security Rights Registry"⁶³ del 2013, documento fino ad ora non considerato in questo lavoro, conferma che il

⁵⁹ Per i *documentary intangibles* si veda R. GOODE, *Legal Problems of Credit and Security*, Sweet & Maxwell, Londra, 2^a ed., 1988, p. 11, il quale li definisce <<documents embodying title to goods, money or securities such that the right to these assets is vested in the holder of the document>>. Al riguardo si precisa che <<The existence of registration documents for certain IP rights (such as patents and trademarks) does not affect their qualification as pure intangibles>> (A. TOSATO, *Security interests*, cit., p. 95).

⁶⁰ A. TOSATO, *Security interests*, cit., p. 95.

⁶¹ *UNCITRAL Legislative Guide*, cit., Introduzione, sez. B, para. 20.

⁶² *UNCITRAL Supplement*, cit., I, sez. A, para. 74.

⁶³ *UNCITRAL Guide on the Implementation of a Security Rights Registry*, New York, 2013, disponibile a <http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/security/Security-Rights-Registry-Guide-e.pdf>.

<<physical dispossession>> è compatibile solo con i beni materiali, <<not for intangible assets>>⁶⁴.

Si comprende come anche in ambito internazionale, con riferimento specifico all'UNCITRAL, si dia per assodato che i diritti di proprietà intellettuale non siano suscettibili di possesso. Probabilmente i tre documenti appena citati sono stati fortemente influenzati dalla tradizione di Common law, confermando la tesi sostenuta nel terzo capitolo: parimenti al modello inglese, infatti, anche la Guida esprime con una certa sicurezza che la figura del *pledge*, ad esempio, non può essere compatibile con i diritti di proprietà intellettuale, dal momento che esso richiede, per la sua costituzione, <<that the grantor relinquish possession of the encumbered asset>>⁶⁵. Anche l'UNCITRAL comunque riconosce che ad oggi in molti Paesi con il termine *pledge* si fa riferimento a figure di garanzia in cui il debitore mantiene la disponibilità del bene: tuttavia, ai sensi di tutti i documenti prodotti dalla Commissione ONU, in questi casi si tratterebbe di <<non-possessory security rights>>, e <<not pledges>>.

Questi temi, affrontati diffusamente negli ultimi progetti dell'UNCITRAL, sono sviluppati anche nell'opera di Lorin Brennan⁶⁶ il quale, considerata l'analogia di elementi sia a livello contenutistico che argomentativo, sembrerebbe avere avuto un ruolo fondamentale nella redazione del Supplement. L'Autore, in particolare, analizza l'*intellectual property financing* da una prospettiva comparatistica (anche la Guida⁶⁷ affronta l'evoluzione storica delle garanzie reali nei vari sistemi giuridici mondiali).

L'analisi di Brennan prende le mosse dalla considerazione per cui, tradizionalmente, la proprietà è stata divisa in due categorie: *immoveable property* e *moveable property*. Attraverso l'analisi di questo binomio, egli effettua un'altra operazione in seno alla *moveable property*, arrivando all'ulteriore distinzione tra *tangible* e *intangible property*. L'Autore sostiene che, ad oggi, una

⁶⁴ UNCITRAL Guide on the Implementation, cit., Introduzione, sez. D, para. 22.

⁶⁵ UNCITRAL Legislative Guide, cit., I, sez. A, para. 51.

⁶⁶ L. BRENNAN, International Intellectual Property Financing, cit., pp. 5 ss.

⁶⁷ UNCITRAL Legislative Guide, cit., I, sez. A, para. 45-112.

soluzione sistematica dovrebbe consistere nel riconoscere, <<at least *de facto*, if not *de jure*>>⁶⁸, tre classi di proprietà: *immoveable*, *tangible moveable* e *pure intangible*. La dottrina inglese⁶⁹, per esempio, sembra operare una tale tripartizione, dal momento che definisce gli IPRs come *pure intangibles*; in altri sistemi, invece, non sembra riscontrarsi un’analoga distinzione⁷⁰.

Ciò considerato, i meccanismi di finanziamento per le due categorie tradizionali di proprietà si sono sviluppati indipendentemente. In particolare, nella maggior parte dei sistemi giuridici si riscontrano due approcci concettuali diversi in tema di garanzie: sistemi *possession-based* da un lato, e sistemi *title-based* dall’altro.

Nello specifico, le garanzie sulla *tangible moveable property* si sono storicamente basate su istituti di natura possessoria, tipizzati nel contesto anglosassone nella figura del *pledge*; le garanzie sulla *immoveable property*, invece, si sono principalmente servite di *title-based devices*, come il *mortgage*, figura tipica del Common Law <<oggi assimilabile ad un’ipoteca volontaria assistita, talora, dal patto commissorio>>⁷¹.

Un nodo fondamentale in tema di *secured financing law* consiste nell’evitare quelle che Brennan definisce “*fraudulent conveyances*”, intendendo con tale espressione <<avoid extending credit to a borrower on an apparent ownership of collateral where a third party is the actual but “secret” owner>>⁷². In questo senso, dal momento che si sono definite le garanzie sulla *immoveable property* come *title-based*, e non *possession-based*, la legge ha sviluppato <<public filing systems>> in cui <<parties could file claims about ownership interests in and liens on the property>>, diversamente dalla *moveable property* per la quale è stato

⁶⁸ L. BRENNAN, *International Intellectual Property Financing*, cit., p. 17.

⁶⁹ A. TOSATO, *Security interests*, cit., p. 95.

⁷⁰ A tal riguardo si possono addurre almeno due esempi: in primo luogo in Brasile la legge 14 maggio n. 9.279 del 1996 dispone chiaramente all’art. 5 che <<For legal effects, industrial property rights are deemed to be movable property>> (<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=515> per la traduzione); ancora, per gli Stati Uniti d’America, il titolo 35 dello United States Code, alla sezione 261, dispone <<Subject to the provisions of this title, patents shall have the attributes of personal property>>.

⁷¹ A. CHIANALE, *L’ipoteca*, cit., p. 29.

⁷² L. BRENNAN, *International Intellectual Property Financing*, cit., p. 17.

preferito il meccanismo dello spossessamento⁷³.

Molti sistemi giuridici hanno conosciuto, nell'evoluzione storica, figure di garanzia non possessorie per i beni mobili (*registered pledge, non-possessory pledge*) e, nel tempo, <<in order to provide notice of the financing>>, sono stati creati <<public filing systems akin to those for immovable property>>⁷⁴. Questo passaggio mostra chiaramente una compenetrazione di elementi tra *possession-based* e *title-based systems*: l'uso dei registri corrisponderebbe infatti ad un <<"fictive" change of possession>>⁷⁵.

Brennan, proseguendo nell'analisi, riporta in tema di "*Possession Systems*" da un lato la figura del *pledge* classico (studiato per i beni materiali), dall'altro quella del *non-possessory pledge* (analizzato nella sua opera solo sotto il profilo dei diritti di proprietà intellettuale)⁷⁶. Con specifico riferimento a quest'ultimo, l'Autore rileva che molti Stati riconoscono l'effetto della *effectiveness against third parties*⁷⁷ solo qualora esso sia trascritto nel relativo registro⁷⁸.

L'analisi al contempo storica e comparatistica condotta da Brennan mette in evidenza che alcuni Sistemi prevedono che un <<non-possessory pledge of IP is not effective>> addirittura <<between the debtor and creditor without a filing>>: a tal proposito l'Autore riporta due esempi.

In primo luogo in Giappone, con la legge 13 aprile n. 121 del 1959 (Japan Patent Act, così come modificato nella riforma del 2006), è stato stabilito all'art. 98 che: <<The following matters must be registered to take effect... (iii) the establishment... of a right of pledge of a patent right>>.

⁷³ Non considerando direttamente l'ipotesi di un "possesso" su un *intangible* (oppure semplicemente ritenendo ormai assodato, senza ulteriori considerazioni, che essi non siano suscettibili di possesso), la Guida riporta che molti Stati operano una distinzione tra garanzie su *tangible* e *intangible assets*, dal momento che solo i primi possono, per loro natura, essere fisicamente posseduti: un creditore può ottenere garanzie sugli *intangibles* <<by means that are not available for intangible assets>> (UNCITRAL Legislative Guide, cit., I, sez. A, para. 50).

⁷⁴ L. BRENNAN, *International Intellectual Property Financing*, cit., p. 18.

⁷⁵ Si osserva una particolare attenzione all'analisi delle varie *policies* finalizzate ad acquistare un "controllo" sugli *intangibles* analogo al "possesso" dei *tangibles*.

⁷⁶ La macro-distinzione operata da Brennan, infatti, è tra "*Possession Systems*" e "*Mortgage Systems*": il *pledge*, nelle sue varie figure, rientra solamente nel primo gruppo.

⁷⁷ Sul punto si veda diffusamente l'analisi effettuata nel secondo capitolo.

⁷⁸ L. BRENNAN, *International Intellectual Property Financing*, cit., pp. 33 ss.

In secondo luogo in Svezia, la legge n. 837 del 1967 stabilisce all'art. 95: <<A pledge of a patent or patent application arises by registration of a written contract pledging the property. The application for registration is made with the Patent Authority>>⁷⁹.

In conclusione, comunque, Brennan sostiene che nella maggior parte degli Stati un pegno non possessorio su diritti IP <<is effective between the parties, but not against third parties unless and until a timely filing is made>>⁸⁰.

4.3.2 *Indagine sul pegno di diritti diversi da crediti e sul modello ipotecario*

4.3.2.1 *Il quadro normativo*

Esclusa la configurabilità di un "possesso" di diritti di proprietà intellettuale, e non essendo di conseguenza percorribile la strada della costituzione del pegno nella sua forma ordinaria (spossessamento ex art. 2786 c.c.), la dottrina favorevole all'inquadramento delle garanzie in questione nel modello pignoratizio sostiene questa linea principalmente in relazione al pegno di diritti diversi da crediti di cui all'art. 2806 c.c. A favore di tale configurazione si richiamano tre argomenti.

In primo luogo si fa riferimento ai lavori preparatori al Codice civile del 1942, nel corso dei quali si evidenziò che il rinvio alle leggi speciali di cui all'art. 2806 doveva essere letto anche come riferimento alla disciplina della proprietà industriale e intellettuale. Precisava infatti il Guardasigilli Dino Grandi: <<Ho fatto salve le disposizioni delle leggi speciali, volendomi riferire principalmente alla legge sui diritti d'autore e a quelle sulle privative industriali, che dispongono particolari forme di pubblicità per la costituzione di diritti di garanzia sui diritti d'autore e sulle privative anzidette>>⁸¹. In secondo luogo, alla luce della Relazione al Codice civile, emerge che il disposto del secondo comma dell'art. 2806 c.c. serve proprio

⁷⁹ Traduzione disponibile a <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=3653>.

⁸⁰ L. BRENNAN, *International Intellectual Property Financing*, cit., p. 34.

⁸¹ D. GRANDI, *Lavori preparatori del codice civile (1939-1941)*, Vol. I, *Relazione al duce*, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1942, p. 292.

(in relazione all'oggetto di questo lavoro) a <<neutralizzare... il riferimento all'art. 2787 c.c.>>⁸² contenuto nel suo primo comma. L'art. 2787 secondo comma c.c., infatti, richiede lo spossessamento per l'operare della prelazione a favore del creditore. La legge speciale del Codice di proprietà industriale prevede invece che la garanzia sia resa efficace ed opponibile attraverso una trascrizione: in particolare l'art. 138 primo comma lettera b) c.p.i., come già facevano le previsioni che lo hanno preceduto, prescrive che siano resi pubblici mediante trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi <<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>>. Sembrerebbe di trovarsi di fronte a un pegno "anomalo", in particolare un pegno "trascritto": il rinvio alle leggi speciali consentirebbe di derogare alle norme civilistiche relative alla costituzione del pegno, ossia spossessamento ex art. 2786 primo comma c.c., rendendo quindi possibile la costituzione di pegno su titoli di proprietà industriale mediante trascrizione e senza *traditio*⁸³.

In terzo luogo, una certa <<tesi industrialistica>>⁸⁴ favorevole alla configurazione di un pegno "trascritto" nega che la trascrizione degli atti di garanzia (art. 138, primo comma, lett. b) c.p.i.) abbia efficacia costitutiva, affermando invece che alla trascrizione di cui agli artt. 138 e 139 c.p.i. si debba attribuire solo efficacia dichiarativa⁸⁵.

La questione della natura giuridica delle garanzie reali su diritti titolati pare aperta anche in ambito giurisprudenziale. In una decisione del 2010 il Tribunale di Ferrara⁸⁶ non si è infatti espresso direttamente sulla qualificazione da darsi a delle

⁸² M.S. SPOLIDORO, *Il pegno*, cit., p. 44.

⁸³ V. BONOMO, *sub* art. 140, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., p. 1510.

⁸⁴ E. RONDA, *sub* art. 139, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2013, p. 1497.

⁸⁵ Si avrà comunque modo di rilevare che, al di là del dato "letterale" (che di per sé potrebbe indurre a dar credito all'ipotesi di un pegno trascritto), in questo caso piuttosto che di "trascrizione" si dovrebbe parlare di "iscrizione".

⁸⁶ Tribunale di Ferrara 20 maggio 2010, Intesa Gestione Crediti s.p.a., Banca Intesa Mediocredito s.p.a. c. Fallimento della Zanolini s.p.a., in *AIDA* 2010, pp. 1010 ss.

garanzie reali costituite su marchi registrati. Più precisamente, Banca Intesa Mediocredito s.p.a. aveva stipulato con la Zanolini s.p.a. un contratto di finanziamento con il quale si pattuiva che lo stesso venisse garantito da diverse garanzie, tra cui un pegno su due marchi di impresa Zanolini: il fatto che il tema della natura delle garanzie reali sui marchi registrati non sia stato specificamente affrontato dai giudici ferraresi (che erano in effetti chiamati a rispondere ad altre questioni) potrebbe essere letto come adesione (tacita) all'orientamento favorevole alla figura pignoratizia.

4.3.2.2 *I contributi dottrinali*

Alla luce delle considerazioni appena effettuate, si procede ad analizzare le tesi di alcuni Autori che hanno dato un apporto fondamentale alla dottrina in materia. Tamburrino, affrontando in generale il tema della diversa qualificazione della natura delle garanzie sui diritti IP, come pegno o come ipoteca, riferisce che il dibattito è più antico di quanto ci si possa immaginare. Dalla sua opera si evince che la questione in passato era incentrata sui brevetti industriali, il che è intuibile se si pensa che egli scriveva negli anni '70, mentre la costituzione di garanzie reali sul marchio è stata resa possibile solo grazie alla Novella del 1992.

L'Autore afferma che la scelta del pegno è più opportuna, poiché nel caso dei diritti di proprietà intellettuale non si sarebbe in presenza <<né di immobili, né di veri e propri mobili registrati, né di diritti reali>>⁸⁷: la conclusione è che in questo e simili casi sia preferibile escludere la configurazione dell'ipoteca, poiché la natura del bene la vieterebbe in modo assoluto.

Tucci rileva che prima dell'entrata in vigore dell'attuale Codice civile parte della dottrina qualificava già le garanzie in questione in termini di ipoteca mobiliare, per via della loro <<natura di garanzie mobiliari senza spossessamento opponibili ai terzi attraverso forme di pubblicità necessarie>>⁸⁸. L'Autore sostiene che l'unico

⁸⁷ G. TAMBURRINO, *Le ipoteche*, in *Commentario del codice civile*, Utet, Torino, 2ª ed., 1976, p. 93, nota 71.

⁸⁸ G. TUCCI, *Ipoteca*, II) *Ipoteca mobiliare*, in *Enc. Giur. Treccani*, vol. XVII, Roma, 2001, p. 3.

elemento in base al quale tali fattispecie erano considerate come pegno era la natura di “bene mobile immateriale” dell’oggetto della garanzia: è con il nuovo Codice che il legislatore (si veda la Relazione del Guardiasigilli Dino Grandi) ha preferito inquadrare le ipotesi in esame nello schema del pegno, facendo leva sull’art. 2806 c.c. che disciplina il pegno di diritti diversi dai crediti. Tucci riconosce comunque che anche dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice una parte importante della dottrina ha continuato a inquadrare queste fattispecie (in particolare le garanzie sui brevetti per invenzioni industriali) nello schema ipotecario, dal momento che disciplina e funzione pubblicitaria sono del tutto simili alle ipotesi classiche di ipoteca mobiliare⁸⁹.

Più di recente, Gabrielli afferma l’applicabilità della struttura normativa prevista per il pegno di diritti diversi dai crediti (art. 2806 c.c.) anche per <<diritti di privativa industriale (o brevetti industriali), diritti d’autore ecc.>>⁹⁰ ai quali, sostiene l’Autore, sarebbero estendibili le disposizioni concernenti i beni mobili (in quanto compatibili con i diritti stessi) ai sensi dell’art. 813 c.c.

Dal sistema di trascrizione dell’atto costitutivo della garanzia non si deduce automaticamente che la fattispecie debba essere considerata <<un altro caso di ipoteca mobiliare>>⁹¹. Gabrielli esclude una tale qualificazione: il solo fatto che la modalità di costituzione del vincolo sia diversa dallo spossessamento non comporta necessariamente la riconducibilità della fattispecie all’ipoteca⁹².

È emerso fin qui che la dottrina che riconduce la natura delle garanzie reali sui diritti di proprietà intellettuale alla figura del pegno si è appoggiata al tenore dell’art. 2806 c.c., nonché alla Relazione del Guardiasigilli Grandi che fa esplicitamente riferimento ai diritti anzidetti.

Il dato certo, comunque, è che dalla diversa qualificazione delle garanzie reali sui diritti di proprietà intellettuale come pegno, oppure come ipoteca, derivano

⁸⁹ Tucci, comunque, riconosce che la tradizione storica è prevalsa sulla reale funzione degli istituti.

⁹⁰ E. GABRIELLI, *Il pegno*, cit., p. 208.

⁹¹ D. RUBINO, *La responsabilità patrimoniale. Il pegno*, in *Trattato di diritto civile* diretto da F. Vassalli, Utet, Torino, 2ª ed., 1956, p. 217.

⁹² E. GABRIELLI, *Il pegno*, cit., p. 210.

inevitabilmente una serie di conseguenze. A titolo esemplificativo, l'ipoteca non si estende *ipso iure* ai frutti naturali o civili del bene gravato; la disciplina del pegno, invece, li attribuisce *de iure* al creditore, consentendogli di imputarli prima alle spese e agli interessi, poi al capitale (art. 2791 c.c.)⁹³: si fa quindi riferimento alla possibilità, da parte del creditore, di riscuotere i canoni di eventuali contratti di licenza.

Legate all'istituto pignoratizio si richiamano poi altre due disposizioni del Codice civile, ossia l'art. 2794 e l'art. 2798 c.c.⁹⁴, le quali, però, sono strettamente legate al requisito dello spossessamento, il che implica che non sarebbero in ogni caso applicabili in questo ambito. Con riferimento all'art. 2794 c.c., e specificamente al diritto di ritenzione da esso previsto, è stato infatti sostenuto che, in mancanza di un rapporto materiale col bene, il creditore che non abbia nella sua sfera di controllo l'oggetto della prelazione, <<non può pretendere la ritenzione>>⁹⁵.

In secondo luogo, non sarebbe applicabile l'art. 2798 c.c., che stabilisce il diritto di chiedere <<l'assegnazione della cosa al di fuori del concorso... diritto che, secondo l'opinione dominante, pure presupporrebbe lo spossessamento, il quale terrebbe luogo, qui, del pignoramento>>⁹⁶. In generale, comunque, gli Autori favorevoli alla riconduzione delle garanzie sui diritti IP alla figura del pegno concordano sull'operatività di tale disposizione <<anche a favore del creditore pignoratizio sulla proprietà intellettuale>>⁹⁷.

Tosato ha evidenziato, come ulteriore elemento di distinzione, che nella disciplina

⁹³ M.S. SPOLIDORO, *Il pegno*, cit., p. 46.

⁹⁴ Sul punto L. NIVARRA, *Le garanzie reali*, cit., p. 110.

⁹⁵ G. PIEPOLI, *Autonomia privata*, cit., p. 305. L'Autore riferisce inoltre che il significato e il campo applicativo di questa disposizione hanno dovuto confrontarsi con le moderne forme di garanzia che non prevedono lo spossessamento, e quindi con la necessità del debitore di mantenere la disponibilità dei beni (in generale si veda il primo capitolo). È stato anche rilevato, in tempi relativamente recenti, che <<la rétention des brevets, marques, et autres droits de propriété industrielle apparaît techniquement concevable>> (A. AYNÈS, *Le droit de rétention. Unité ou pluralité*, Economica, Parigi, 2005, p. 70). A questo fine sarebbe necessario che il creditore rivolgesse al titolare del diritto l'interdizione <<de l'exploiter jusqu'au complet paiement de la dette>>. Senza sviluppare ulteriormente il punto, si è più volte sostenuto in questo lavoro che impedire l'impiego dei beni in questione comporterebbe un abbattimento del loro valore economico, per via del rapporto diretto tra valore e sfruttamento degli stessi (M.S. SPOLIDORO, *Il pegno*, cit., p. 45).

⁹⁶ L. NIVARRA, *Le garanzie reali*, cit., p. 110.

⁹⁷ G. PIEPOLI, *Autonomia privata*, cit., p. 306.

dell'ipoteca vi è la possibilità per il debitore di costituire molteplici garanzie sul medesimo bene, a norma degli artt. 2852 ss. del Codice civile; sostiene altresì che la dottrina è compatta nell'escludere che lo stesso possa avvenire nel modello pignoratizio⁹⁸. Se il pegno (ma l'Autore fa riferimento ad un pegno "ordinario"), a causa dello spossessamento, di per sé non si presta ad un secondo grado, si può tuttavia rilevare che il problema sarebbe in generale risolvibile mediante deposito a un terzo del bene in questione. Ciò consentirebbe una gradazione di garanzie sullo stesso bene e garantirebbe una migliore allocazione dei valori economici, rendendo di conseguenza il sistema più efficiente. Ad analoghe conclusioni è arrivato anche il Working Group VI dell'UNCITRAL, nel momento in cui sostiene la necessità di consentire la costituzione di <<multiple security rights in the same movable assets>>⁹⁹. Una diversa considerazione verrebbe invece fatta in relazione a figure per così dire "anomale" di pegno (che, tra l'altro, sono le uniche rilevanti ai fini di questo lavoro).

L'esclusione dello spossessamento, come è noto, costituisce peraltro un risultato compatibile con la disciplina generale dell'ipoteca nella quale, infatti, è normale che il debitore conservi la disponibilità del bene, nei limiti dettati dall'art. 2813 c.c. il quale dispone: <<Qualora il debitore o un terzo compia atti da cui possa derivare il perimento o il deterioramento dei beni ipotecati, il creditore può domandare all'autorità giudiziaria che ordini la cessazione di tali atti o disponga le cautele necessarie per evitare il pregiudizio della sua garanzia>>.

Da questa norma si può trarre un <<principio generale valido per tutte le ipotesi in cui la garanzia è costituita>>¹⁰⁰. Oltre al disposto dell'art. 2813 c.c., il creditore che abbia ottenuto la trascrizione di una garanzia su un qualsivoglia titolo di proprietà industriale, si potrà avvalere anche dell'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. Si potrebbe affermare che il creditore possa surrogarsi al debitore nell'ipotesi in cui l'inerzia di questi venga a tradursi nel mancato esercizio di un rimedio

⁹⁸ A. TOSATO, *sub* art. 138 c.p.i., in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, Padova, 6ª ed., 2016, p. 805.

⁹⁹ UNCITRAL *Legislative Guide*, *cit.*, I, sez. D, para. 67.

¹⁰⁰ *Ibidem*.

giurisdizionale. Si consideri per esempio la circostanza in cui, di fronte all'inattività del debitore, il creditore eserciti l'azione di contraffazione¹⁰¹: si tratta evidentemente di un'ipotesi in cui il debitore, non facendo valere i propri diritti, potrebbe causare un nocumento alla consistenza della garanzia. Dubbi sono stati sollevati per una soluzione di questo tipo quando l'omissione riguardi <<attività puramente conservative come... il pagamento del canone>>¹⁰².

Richiamati i contributi dottrinali che si sono espressi a favore del modello pignoratizio, si riportano ora le tesi degli Autori che ritengono preferibile ricondurre la natura delle garanzie reali sui diritti di proprietà intellettuale alla figura dell'ipoteca.

In passato, nel periodo successivo all'entrata in vigore del Codice civile, la dottrina pareva orientata verso l'inquadramento di tali garanzie nello schema pignoratizio. Un'eccezione era rappresentata dall'opera di Rubino, il quale riteneva preferibile il modello ipotecario facendo leva sulla necessaria trascrizione nell'apposito registro¹⁰³ ai sensi dell'art. 66 n. 2 l.i.: l'art. 68 disponeva che gli atti di cui all'art. 66 (quindi, ai nostri fini, gli atti relativi ai diritti di garanzia) non avessero effetto di fronte ai terzi fino a che non fossero trascritti; a norma dell'art. 69 secondo comma inoltre la trascrizione era necessaria per determinare il grado nel concorso con altre garanzie analoghe. In relazione al vero e proprio valore costitutivo della trascrizione, l'Autore riteneva richiamabile il tenore dell'art. 69 primo comma, dal quale si poteva evincere che i diritti di garanzia fossero "costituiti" mediante trascrizione: <<I diritti di garanzia sui brevetti per invenzioni industriali debbono essere costituiti per crediti in denaro¹⁰⁴. Nell'eseguire la trascrizione, l'ammontare del credito, ove non sia espresso in moneta nazionale, sarà convertito nella somma equivalente di quest'ultima>>; inoltre, per rafforzare la sua teoria, invocava un principio di uniformità con l'iscrizione immobiliare, richiamando quindi una

¹⁰¹ Ipotesi sostenuta da M.S. SPOLIDORO, *Il pegno, cit.*, pp. 45 ss.

¹⁰² L. NIVARRA, *Le garanzie reali, cit.*, p. 112.

¹⁰³ D. RUBINO, *L'ipoteca immobiliare e mobiliare*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* diretto da A. Cicu e F. Messineo, Giuffrè, Milano, 1956, pp. 221 ss.

¹⁰⁴ L'art. 140 c.p.i. mostra la sua origine storica quando, al primo comma, stabilisce: <<I diritti di garanzia sui titoli di proprietà industriale devono essere costituiti per crediti di denaro>>.

formalità con effetto costitutivo. Fragali, al pari di Rubino, sosteneva che, nel momento in cui si riporta alla figura dell'ipoteca la garanzia costituita su beni mobili registrati, non può non invocarsi anche nel caso dei brevetti <<un principio di uniformità con la iscrizione immobiliare>>, ritenendo pertanto costitutiva <<la pubblicità prescritta dalla legge speciale>>¹⁰⁵.

Un importante contributo proviene da Ferrara¹⁰⁶, a prescindere dal fatto che la sua opera sia piuttosto risalente. Parlando in particolare di brevetto di invenzione, l'Autore riportava l'opinione di coloro che sostenevano che esso potesse essere dato in pegno, e che lo spossessamento potesse praticarsi per mezzo della consegna dell'attestato. Si comprende, chiaramente, che l'attestato non è il bene stesso, ma costituisce solo un documento che ne prova l'appartenenza (ricordando che l'inventore potrebbe richiederne un duplicato). La sua consegna al creditore non potrebbe poi svolgere la funzione di impedire al debitore di trasferire la privativa, dal momento che la presenza dell'attestato non è necessaria <<per effettuare la registrazione relativa>>¹⁰⁷.

L'analisi di Ferrara conferma la soluzione cui siamo già pervenuti, ossia che in relazione ai beni immateriali non si può attuare il trasferimento del possesso del bene, e pertanto la garanzia costituibile sugli stessi non si può ricondurre alla figura del pegno.

Altra parte della dottrina (considerata dall'Autore più meritevole di essere seguita), riteneva che, ai fini della garanzia, bisognasse impiegare il sistema pubblicitario costruito per le privative titolate, effettuando quindi la registrazione dell'atto costitutivo della garanzia¹⁰⁸, al fine di rendere la garanzia perfetta e <<inattaccabile>>¹⁰⁹.

Ferrara reputava comunque erroneo ricondurre il rapporto così configurato all'istituto pignoratizio, richiamando invece la figura dell'ipoteca mobiliare: il

¹⁰⁵ M. FRAGALI, *Ipoteca (diritto privato)*, in *Enc. Dir.*, vol. XXII, Giuffrè, Milano, 1972, p. 764. L'Autore non sviluppa l'argomento, interamente incentrato sulle disposizioni della legge brevetti.

¹⁰⁶ F. FERRARA JR., *L'ipoteca mobiliare*, Società Editrice del Foro Italiano, Roma, 1932, pp. 304 ss.

¹⁰⁷ F. FERRARA JR., *L'ipoteca mobiliare*, *cit.*, p. 315.

¹⁰⁸ Ferrara, all'epoca in cui scrive, fa riferimento alla registrazione di cui all'art. 5 della legge 3731/1859 (si veda in seguito).

¹⁰⁹ F. FERRARA JR., *L'ipoteca mobiliare*, *cit.*, p. 316.

creditore infatti (secondo l'opinione dell'epoca), non ottenendo un diritto di godimento riguardo allo sfruttamento economico del diritto di privativa¹¹⁰, vedeva il suo diritto ridotto alla possibilità di espropriare (con prelazione sul prezzo) la privativa in questione, mentre la cosa rimaneva <<nel possesso e nel godimento dell'obbligato>>. Si tratta quindi di un'ipoteca, non di un pegno, e <<come ipoteca si comporta il suo sistema di attuazione, cioè l'annotazione di essa in pubblici registri>>¹¹¹.

In via di conclusione, per riuscire a dare una risposta alla *Grundfrage* l'ultimo passaggio consiste nell'analisi del sistema pubblicitario¹¹² del Codice della proprietà industriale: l'indagine è volta in particolare a verificare se il sistema degli articoli 138-139-140 c.p.i. segua un qualche modello di riferimento.

4.4 La pubblicità nel Codice della proprietà industriale

Il tenore delle disposizioni del c.p.i., parlando di "trascrizione", sembrerebbe far riferimento ad una pubblicità solo dichiarativa, ipotesi diversa dalla "iscrizione", tipica dell'ipoteca, che è una formalità costitutiva. L'argomento per così dire "letterale", che vede nel termine "trascrizione" un indice della presenza di un pegno anomalo, in particolare di un pegno trascritto, secondo la dottrina più recente si piegherebbe di fronte alle necessità di una prassi difficilmente adattabile ad una disciplina nella quale alla costituzione del diritto si ricollegli una

¹¹⁰ A differenza, sostiene Ferrara, di quanto avveniva per il pegno di crediti: l'Autore richiama infatti l'art. 1886 del Codice civile del 1865, il quale al primo comma disponeva: <<Se è dato in pegno un credito il quale produce interessi, il creditore deve imputare tali interessi a quelli che possono essergli dovuti>>.

¹¹¹ F. FERRARA JR., *L'ipoteca mobiliare, cit.*, p. 316.

¹¹² Si considererà se la trascrizione degli atti indicati all'art. 138 c.p.i. abbia generalmente efficacia dichiarativa oppure, nello specifico, se la trascrizione degli atti riguardanti i diritti di garanzia (primo comma lett. b) svolga invece funzione di pubblicità costitutiva. Entra qui in considerazione l'indagine indirizzata verso il modello ipotecario, rispetto alla quale bisogna comunque ricordare che <<l'effetto costitutivo della iscrizione ipotecaria non comporta la nascita di una valida garanzia, qualora... il titolo ipotecario manchi, oppure sia nullo>> (A. CHIANALE, *L'ipoteca, cit.*, p. 66): la fattispecie costitutiva del diritto è determinata dal titolo (che ha effetti obbligatori) e dalla modalità di costituzione (P. AUTERI, *Il pegno, cit.*, p. 132, ove si aggiunge una riflessione sul pegno classico).

<<formalità pubblicitaria meramente dichiarativa>>¹¹³.

Il sistema pubblicitario di atti/fatti giuridicamente rilevanti istituito dal Codice della proprietà industriale per le privative titolate è erede delle leggi che lo hanno preceduto: esso è il risultato dei contributi delle leggi sia in materia di brevetti (r.d. 1127/1939), sia in materia di marchi (art. 49 r.d. 929/1942).

In ambito brevettuale, la pubblicità trae origine dall'art. 47 della legge del Regno Sardo 782/1855, (più nota per la legge che l'ha estesa alle "nuove province", ossia come legge 3731/1859), a norma del quale <<ogni atto di trasferimento di privativa dovrà essere registrato al ministero, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno... il trasferimento non avrà effetto rispetto ai terzi che dalla data della registrazione>>. Questo primo sistema è stato in seguito oggetto di una riforma organica da parte del r.d. 1127/1939 (legge invenzioni), che a sua volta aveva direttamente ripreso nei contenuti il r.d. 1602/1934¹¹⁴ (<<Privative industriali e marchi di fabbrica e di commercio>>) il quale, come già anticipato, non è mai entrato in vigore.

Per i marchi invece il primo regime pubblicitario risale al r.d. 929/1942 (legge marchi) recante <<disposizioni legislative in materia di brevetti per marchi d'impresa>>: anche in questo caso si rileva una grande influenza del r.d. 1602/1934 (che è stato praticamente ripreso nella sua interezza). Il punto di unione tra legge marchi e legge invenzioni è quindi questo decreto del 1934 che, sebbene mai entrato in vigore, ha ispirato le successive previsioni legislative.

Da un punto di vista storico, quindi, se è vero che il Codice della proprietà industriale è stato fortemente influenzato dal previgente sistema pubblicitario della legge invenzioni (poi ripreso dalla legge marchi), bisogna tuttavia ricordare che un sistema pubblicitario unico per tutte le privative titolate era già stato realizzato (in teoria, ma non nella pratica) dal r.d. 1602/1934. Il Codice della proprietà industriale, quindi, ripropone un progetto legislativo già ideato in passato, e non ne introduce uno propriamente nuovo.

¹¹³ M.S. SPOLIDORO, *Il pegno*, cit., p. 46.

¹¹⁴ Si fa riferimento agli artt. da 102 a 106.

Bisogna anche sottolineare che il legislatore, nel corso degli anni, ha progressivamente ridotto le differenze di diritto sostanziale dei sistemi pubblicitari relativi alle diverse privative titolate¹¹⁵; in dottrina, inoltre, si è sottolineato che l'introduzione di un regime di pubblicità unitario ha prodotto, da un lato, un <<guadagno sistematico>>¹¹⁶, dall'altro una *reductio ad unum*¹¹⁷ della disciplina giuridica della circolazione dei diritti titolati.

Il Codice quindi, attraverso un istituto di origine civilistica come la trascrizione, da un lato consente di applicare una disciplina uniforme per tutti i diritti in questione, dall'altro ricalca ulteriormente la distinzione dei diritti non titolati rispetto a quelli titolati. Questi ultimi, infatti, risultano molto più garantiti dei primi, in particolar modo per quanto concerne la sicurezza della loro circolazione che, attraverso la trascrizione, viene ad essere equiparabile a quella dei beni immobili, <<come risulta, nell'ordinamento italiano, dall'applicazione degli artt. 2643 ss. c.c.>>¹¹⁸.

L'impianto è quindi chiaramente modellato sul sistema della pubblicità immobiliare: la dottrina, infatti, ritiene estendibili i principi generali relativi alla trascrizione immobiliare anche all'ambito delle privative titolate¹¹⁹ (al riguardo si è apertamente parlato di "parallelismo funzionale" con la trascrizione immobiliare). Si conviene che i registri delle privative titolate siano gli unici registri <<realmente esaustivi>>, poiché la loro documentazione ricopre l'intero novero delle privative anzidette e, quindi, <<anche dei relativi diritti di proprietà intellettuale>>¹²⁰.

La struttura sistematica dell'art. 138 c.p.i., uniformando <<per tutti i diritti di proprietà industriale il novero dei titoli trascrivibili>>¹²¹, contiene al primo comma l'elenco degli atti che possono essere oggetto di trascrizione (la dottrina ritiene

¹¹⁵ A. TOSATO, *sub* art. 138 c.p.i., in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve, cit.*, pp. 800 ss.

¹¹⁶ G. FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale, cit.*, p. 569.

¹¹⁷ L.C. UBERTAZZI, *Osservazioni preliminari sul codice della proprietà industriale, in Contratto e impresa*, 2004, pp. 823 ss.

¹¹⁸ G. FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale, cit.*, p. 569.

¹¹⁹ P. GRECO-P. VERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli industriali, cit.*, p. 301.

¹²⁰ A. TOSATO, *sub* art. 138 c.p.i., in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve, cit.*, p. 800.

¹²¹ A. CHIANALE, *La funzione, cit.*, p. 120.

comunque che tale elenco non sia tassativo¹²²).

L'art. 139 c.p.i. dispone poi al comma 1 che gli atti e le sentenze di cui all'art. 138 c.p.i. (ad eccezione dei testamenti e di una serie di altri atti e sentenze elencati alle lettere d), i) e l) non hanno effetto verso i terzi, <<che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul titolo di proprietà industriale>>, fino a che non siano trascritti¹²³.

Gli atti in questione sono quindi resi opponibili ai terzi grazie alla trascrizione, ricalcando lo schema delineato dall'art. 2644 c.c. in tema di pubblicità immobiliare. Il conflitto tra più acquirenti del medesimo titolo di proprietà industriale dallo stesso titolare, poi, vede prevalere colui che per primo abbia trascritto il suo titolo di acquisto (art. 139 co. 2 c.p.i.). Si rinviene la diretta influenza dell'art. 68 del r.d. 1127/1939 che disponeva al primo comma: << Gli atti e le sentenze di cui al precedente art. 66, tranne i testamenti e gli altri atti e sentenze indicati ai numeri 4, 9 e 10 finché non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul brevetto¹²⁴>>.

Dall'analisi dell'art. 138 c.p.i. emerge un elemento che, seppur già affrontato in precedenza, viene qui ripreso per completare il quadro che si sta delineando. Il Codice della proprietà industriale ha infatti introdotto tra gli atti trascrivibili, insieme a quelli relativi ai diritti di garanzia, anche quelli costitutivi, modificativi, traslativi di privilegi speciali (art. 138 comma 1 lett. b). La puntualizzazione è dovuta al parere dell'Adunanza generale del Consiglio di Stato del 25 ottobre 2004,

¹²² G. FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, cit., p. 570: l'Autore riporta che la selezione di tali atti è stata effettuata in base alla loro <<idoneità>> a costituire, estinguere e modificare i diritti IP. Si veda anche E. RONDA, *sub* art. 139, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., p. 1491, ove non si esclude che possa venire trascritto <<un atto che determina la risoluzione di un contratto di vendita di un marchio o di un brevetto>>.

¹²³ I registri pubblicitari sono tenuti dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, che è un'articolazione del Ministero dello sviluppo economico.

¹²⁴ Ci si concentri sull'ultimo segmento del comma considerato "hanno... acquistato e legalmente conservato diritti sul brevetto". Questa locuzione, è stato osservato, non trova riferimenti testuali nell'odierno contesto legale in tema di pubblicità immobiliare, ma trova corrispondenza nell'art. 1942 c.c.abr.: <<Le sentenze e gli atti... sino a che non siano trascritti, non hanno alcun effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sull'immobile>>.

che ne ravvisava l'opportunità in ragione dell'art. 7 del d.lgs. lgt. 367/1944 (modificato dall'art. 3 del d.lgs. 1075/1947). Al riguardo il CdS sosteneva: <<Giovà infatti ricordare che il d.lgs. lgt. n. 367 del 1944, all'art. 7, co. 6, ha previsto un privilegio speciale legale sui brevetti, soggetto a trascrizione>>¹²⁵, privilegio a garanzia di finanziamenti erogati da istituti di credito di diritto pubblico e da enti pubblici esercenti il credito mobiliare a sostegno delle imprese impegnate nel processo di ricostruzione nel periodo post-bellico.

Come già visto, il successivo d.lgs. 385/1993 (Testo unico bancario) da un lato ha esplicitamente abrogato molte delle leggi precedenti in materia, stabilendo una disciplina uniforme del privilegio speciale a garanzia del credito alle imprese (art. 46 Tub). Dall'altro ha stabilito che ogni altra disposizione incompatibile con il decreto stesso dovesse ritenersi implicitamente abrogata. Senza dubbio si deve escludere l'abrogazione espressa della norma¹²⁶: d'altronde anche il CdS riconosceva che si trattasse di una <<ipotesi arcaica e probabilmente non più attuale – ma mai formalmente abrogata>>.

Tuttavia, è stato sostenuto che la disposizione del d.lgs. 1075/1947 sulla costituzione di privilegi speciali sui brevetti per invenzione sia stata invece implicitamente abrogata¹²⁷, in quanto incompatibile con il campo applicativo del privilegio di cui all'art. 46 Tub, limitato ai soli beni non registrati (il tenore di questa norma, infatti, circoscrive l'oggetto del privilegio ai soli <<beni mobili...non iscritti nei pubblici registri>>: di conseguenza il regime dei privilegi speciali costituiti a garanzia di finanziamenti a medio-lungo termine alle imprese non risulta applicabile alle private titolate¹²⁸). Una tale conclusione, è stato osservato, priverebbe però di senso il contenuto dell'art. 138 comma 1 lett. b) c.p.i., così come integrato dall'osservazione del Consiglio di Stato: la previsione verrebbe di

¹²⁵ Parere dell'Adunanza generale del Consiglio di Stato 25 ottobre 2/2004.

¹²⁶ L'art. 161 Tub infatti contiene l'elenco delle leggi abrogate con l'entrata in vigore del d.lgs. 385/1993 e tra di esse non compare il d.lgs. 1075/1947.

¹²⁷ V. BONOMO, *sub* art. 140, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., p. 1513.

¹²⁸ A. TOSATO, *Garanzie <<reali>>*, cit., pp. 573 ss. Non ritengono applicabile il privilegio di cui all'art. 46 Tub alle private titolare anche L. NIVARRA, *Le garanzie reali*, cit., p. 108; G. CAPO, *I finanziamenti bancari garantiti da IP*, cit., pp. 21 ss.

conseguenza <<svuotata di una concreta portata applicativa>>¹²⁹.

Per quanto riguarda la vigenza della norma¹³⁰, ai fini di questo lavoro si ritiene comunque decisivo l'argomento apportato dalla Banca d'Italia che nega l'abrogazione implicita del d.lgs. 1075/1947 a seguito dell'entrata in vigore del Testo Unico Bancario. Come infatti precisato in una Circolare del 1994, l'abrogazione implicita ha riguardato <<tutti i privilegi contemplati dalla legislazione previgente e utilizzati a garanzia dei finanziamenti non agevolati>>¹³¹. Il privilegio di cui al d.lgs. 1075/1947 era invece destinato al credito agevolato e, di conseguenza, non può ritenersi implicitamente abrogato.

Tornando alla *Grundfrage*, bisogna rilevare che la giurisprudenza, ancora di recente, ha confermato l'impostazione prospettata all'inizio, ossia che il regime di trascrizione previsto per le privative industriali sia <<modellato sul sistema della trascrizione immobiliare>>¹³².

La sentenza appena richiamata in nota, che non riguarda un caso di trascrizione di diritti di garanzia, argomenta che, al pari delle trascrizioni immobiliari, tale formalità <<non costituisce elemento della fattispecie acquisitiva del diritto>>, non influenzando sostanza e validità dell'atto di disposizione del diritto di proprietà industriale, e limitandosi a svolgere una funzione di pubblicità dichiarativa <<dirimendo il conflitto tra più acquirenti dello stesso diritto>>. Si consideri a questo punto l'art. 139 c.p.i. (Effetti della trascrizione): tale disposizione non distingue tra vicende costitutive, traslative e concessione di garanzie¹³³. La trascrizione non svolge sempre la medesima funzione: essa infatti

¹²⁹ E. RONDA, *sub* art. 139, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., p. 1498. L'Autrice sostiene che gli atti trascrivibili ex art. 138 c.p.i. dovrebbero infatti riguardare diritti esclusivi acquisiti attraverso procedure di registrazione o brevettazione: si tratta quindi di diritti su cui, a norma dell'art. 46 Tub, non possono essere costituiti privilegi. Ronda sostiene ancora che l'applicabilità di questa disciplina sarebbe subordinata all'eventualità che il legislatore prevedesse la costituzione di privilegi su diritti di privativa titolati soggetti a trascrizione.

¹³⁰ Sul punto si veda A. CHIANALE, *Il privilegio industriale per il credito agevolato*, cit., pp. 3 ss.

¹³¹ Circolare della Banca d'Italia 18 febbraio 43296/1994, recante chiarimenti sul Testo Unico Bancario.

¹³² Tribunale di Torino 15 Ottobre 2013, ESSECI s.r.l. c. STONER snc, Gilardino Carlo, Sawing Servicos e Invetimentos l.d.a., disponibile a <http://www.giurisprudenzadelleimprese.it/il-regime-delle-trascrizioni-dei-marchi-e-la-tutela-del-primo-acquirente-mediante-azione-revocatoria/#.WNkh-PmLTIU>.

¹³³ A. CHIANALE, *La funzione*, cit., p. 120.

differisce in base alla natura dell'atto in questione¹³⁴.

In primo luogo, l'effetto della formalità è dichiarativo in relazione a costituzioni e trasferimenti di titolarità o diritti di godimento sui diritti titolati: la trascrizione svolge quindi la funzione di dirimere il conflitto tra più acquirenti del medesimo diritto di privativa (due acquirenti del medesimo diritto di marchio, ad esempio) da uno stesso titolare, facendo prevalere colui che abbia trascritto per primo (ancorché l'acquisto sia avvenuto sulla base di un atto successivo). Qualora manchi la trascrizione, comunque, l'atto o la sentenza sortiscono compiutamente i loro effetti sostanziali (come in materia di pubblicità immobiliare), il che consente a colui che acquisisce diritti sulla privativa titolata di esercitare tutti i diritti connessi con la propria posizione (a titolo esemplificativo, si pensi all'azione di contraffazione).

Con riguardo agli atti relativi a diritti di garanzia, invece, sembrerebbe¹³⁵ che la trascrizione rappresenti una formalità necessaria per la costituzione del diritto di garanzia stesso: essa avrebbe quindi un'efficacia propriamente costitutiva, e non dichiarativa.

4.4.1 *Soluzione della Grundfrage e trascrizione della garanzia*

Si potrebbe ricavare un indizio del carattere costitutivo della trascrizione nel terzo comma dell'art. 140 c.p.i., il quale dispone: <<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>>. Dal tenore della

¹³⁴ A. CHIANALE, *La funzione*, cit., p. 121. Che la trascrizione non abbia lo stesso effetto in relazione a tutti gli atti indicati all'art. 138 è stato inoltre osservato da E. RONDA, *sub* art. 139, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., p. 1492, ove afferma che <<Per tutti gli atti elencati nell'art. 138, ad esclusione di quelli di cui alle lettere d), h) ed l), la trascrizione svolge...funzione di pubblicità dichiarativa>>. Rimane da capire se anche con riferimento alla lettera b) (atti relativi ai diritti di garanzia) la trascrizione abbia efficacia dichiarativa.

¹³⁵ E. RONDA, *sub* art. 139, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., p. 1496.

norma non sembrerebbe sufficiente il verificarsi di tali fattispecie, che di per sé sarebbero dotate di efficacia estintiva del diritto di garanzia. Esse, infatti, <<vengono... degradate al rango di semplici presupposti della cancellazione della trascrizione>>¹³⁶: è pertanto necessario eseguire questa specifica formalità, poiché solo da essa consegue il venir meno della causa di prelazione. In questo senso la trascrizione ex art. 138 lettera b) ha natura costitutiva.

È ancora possibile rinvenire un indice sicuro di natura costitutiva della trascrizione sempre nell'art. 140 c.p.i., ma al secondo comma, il quale, in caso di concorso di più diritti di garanzia, determina il grado in base all'ordine delle trascrizioni, senza che rilevi <<la priorità temporale di un preteso atto costitutivo del pegno>>¹³⁷.

L'art. 140 c.p.i. parla di trascrizione dei diritti di garanzia, e lo fa evocando la fattispecie costitutiva, che non ha nulla a che vedere, chiaramente, con la trascrizione in senso tecnico, la quale ha il noto effetto di rendere l'atto trascritto opponibile ai terzi. Si tratterebbe quindi di un semplice <<arbitrio terminologico>>, smascherato soprattutto dal fatto che il terzo comma dell'art. 140 c.p.i. succitato tratta della cancellazione delle trascrizioni dei diritti di garanzia, facendo quindi riferimento a una pubblicità appunto costitutiva alla cui effettuazione/cancellazione <<sono subordinati il sorgere o il cessare del diritto di garanzia sul bene immateriale>>¹³⁸. Vi è quindi corrispondenza di effetti tra iscrizione ipotecaria ex art. 2808 c.c. e trascrizione dell'atto costitutivo della garanzia su diritti titolati. A norma dell'art. 139 c.p.i. la trascrizione è il requisito essenziale per rendere la garanzia opponibile ai terzi: da tale formalità pubblicitaria, <<alla quale si deve riconoscere, a tale fine, natura costitutiva>>¹³⁹, sorge la prelazione.

Bisogna ricordare che il ragionamento che si sta effettuando deve essere apprezzato in termini di "modello" di riferimento: come si vedrà, infatti, non tutte le considerazioni/disposizioni in materia di ipoteca risulteranno adattabili a questo

¹³⁶ L. NIVARRA, *Le garanzie reali*, cit., p. 110.

¹³⁷ M.S. SPOLIDORO, *Il pegno*, cit., p. 46.

¹³⁸ G. FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, cit., p. 574.

¹³⁹ A. CHIANALE, *La funzione*, cit., p. 122.

campo (si pensi al riguardo alle successive osservazioni relative all'ipoteca legale e giudiziale). Allo stesso tempo un'analisi costi-benefici tra i due modelli non pare essere molto proficua, dal momento che il contenuto di alcune disposizioni, come gli artt. 2794¹⁴⁰ e 2798 c.c., risulta strettamente legato al requisito dello spossessamento, rientrando quindi nella sfera del pegno "ordinario"; oppure ancora si consideri il diritto di cui all'art. 2791 c.c. che, pur non risultando applicabile se si adottasse il modello ipotecario, potrebbe tuttavia essere <<appositamente pattuito>>¹⁴¹.

Si ritiene quindi che la scelta debba essere operata prendendo le mosse da quella dottrina secondo la quale pegno e ipoteca hanno, fondamentalmente, una eguale natura, distinguendosi <<per aspetti estranei anche alla loro struttura: cioè non per il carattere immobiliare o mobiliare dell'oggetto... ma per le modalità di costituzione>>¹⁴². Da questo punto di vista ciò che rileva sono quindi le modalità con le quali le garanzie vengono ad esistenza¹⁴³: in tale prospettiva dal disposto dell'art. 140 c.p.i. si colgono i lineamenti dell'ipoteca.

D'altronde, l'interpretazione favorevole all'ipoteca, al di là del tenore letterale dell'art. 138 c.p.i. che parla di "trascrizione", è conforme, come si è visto, al

¹⁴⁰ Sul punto G. PIEPOLI, *Autonomia privata*, cit., p. 305, ove si osserva che in un'ipotesi di pegno non possessorio come quella della legge 401/1985 il legislatore ha sì attribuito al finanziatore un <<potere di blocco del bene, riconoscendo così un diritto di ritenzione in una fattispecie invece inidonea secondo l'impostazione tradizionale, a causa della mancanza di detenzione, a fondare una tale prerogativa>>, ma questa, sottolinea l'Autore, è una <<scelta eccezionale compiuta dalla legislazione speciale>>. Essa non ha quindi valenza generale, tantomeno nell'ipotesi di un "pegno" su proprietà industriale.

¹⁴¹ D. RUBINO, *L'ipoteca immobiliare e mobiliare*, cit., p. 222.

¹⁴² D. RUBINO, *L'ipoteca immobiliare e mobiliare*, cit., p. 193: queste considerazioni verranno riprese nell'analisi dei corollari applicativi del modello ipotecario.

¹⁴³ Il discorso, ad oggi, può anche prescindere dalle considerazioni relative al pegno "classico", proprio in ragione delle figure "anomale" di cui si è dato conto nel primo capitolo (nonché del pegno non possessorio ex art. 1 della legge 119/2016 considerato nel secondo capitolo).

In ogni caso, ad esempio, è proprio a partire dalla qualificazione come "costitutiva" della pubblicità ricollegata al nuovo pegno non possessorio del 2016 (e non "dichiarativa" come hanno affermato alcuni Autori) che in dottrina si è sostenuta la riconduzione al modello ipotecario: più in particolare l'assimilazione al modello ipotecario si ricaverebbe dalla presenza di una <<garanzia non possessoria fondata sull'iscrizione costitutiva in un pubblico registro>> (A. CHIANALE, *L'ipoteca*, cit., p. 155).

Nella stessa direzione (che è quella che si è deciso di adottare in questo lavoro) procede, in relazione al sistema del Codice di proprietà industriale, E. RONDA, *sub art. 139*, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., p. 1496, cui segue una riflessione sugli artt. 2806 e 2808 c.c.

disposto di cui all'art. 2808 c.c., secondo il quale l'ipoteca <<si costituisce con l'iscrizione nei pubblici registri>>. Viceversa, è stato rilevato che <<l'efficacia costitutiva non coincide invece con la regola dettata dall'art. 2806¹⁴⁴ c.c.>>¹⁴⁵, in base alla quale il pegno di diritti diversi da crediti <<si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi>>: dal momento che <<il trasferimento dei diritti di privativa ha efficacia tra le parti anche se non trascritto... anche il pegno non iscritto su tali diritti deve ritenersi produttivo di effetti tra le parti>>¹⁴⁶.

La trascrizione dei diritti di garanzia su privative titolate svolge anche la funzione di stabilire l'ordine di prelazione tra più creditori trascritti. Come già rilevato, l'art. 140 secondo comma c.p.i. dispone che in caso di concorso tra più diritti di garanzia il grado è determinato in base all'ordine delle trascrizioni: ora, a prescindere dalla diatriba tra sistema ipotecario e pignoratizio, non si può comunque negare che <<Il principio di graduazione corrisponde esattamente a quanto previsto per le ipoteche dagli artt. 2852 ss. c.c.>>¹⁴⁷, per cui risultano applicabili alcune regole proprie del modello ipotecario.

In primo luogo, poiché l'iscrizione determina il grado dell'ipoteca in sede di espropriazione, è evidente l'importanza dell'ordine temporale di ricezione delle note: a questo proposito può accadere che queste siano presentate contemporaneamente. In caso di richiesta contemporanea di trascrizione si avranno garanzie dello stesso grado (art. 2853 c.c.) e i relativi crediti <<concorrono tra loro in proporzione dell'importo relativo>> (a norma dell'art. 2854 c.c.)¹⁴⁸.

Analogamente, si potranno ammettere anche i negozi di disposizione del grado tra creditori trascritti, i quali, modificando il grado dell'iscrizione, incidono sul contenuto della prelazione ipotecaria. Colui che subentrasse nel nuovo grado vanterebbe quindi la prelazione ad esso connessa, la quale sarebbe di conseguenza

¹⁴⁴ Cioè la norma sulla quale si appoggia la dottrina che riconduce la natura delle garanzie reali sui diritti di proprietà intellettuale alla figura del pegno.

¹⁴⁵ E. RONDA, *sub* art. 139, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale, cit.*, p. 1496.

¹⁴⁶ E. RONDA, *sub* art. 139, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale, cit.*, p. 1497.

¹⁴⁷ A. CHIANALE, *La funzione, cit.*, p. 123.

¹⁴⁸ Sul punto A. CHIANALE, *L'ipoteca, cit.*, pp. 361 ss.

fatta valere in sede di distribuzione del ricavato dell'espropriazione¹⁴⁹.

In via di conclusione, può essere utile analizzare due ipotesi particolari.

Si consideri in primo luogo l'art. 137 c.p.i., la norma sull'esecuzione forzata e il sequestro dei titoli di proprietà industriale, in particolare il sesto comma che richiede che l'atto di pignoramento del diritto di proprietà industriale sia trascritto, a pena di inefficacia, entro otto giorni dalla notifica. Si ipotizzi un conflitto tra creditore garantito e un altro creditore pignorante: nel caso in cui il creditore provvisto di garanzia reale abbia curato per primo la trascrizione della stessa e riceva in seguito la notifica del pignoramento, allora potrebbe far valere la propria prelazione nel processo esecutivo industriale. Nel caso in cui il pignoramento risultasse trascritto anteriormente alla trascrizione del diritto di garanzia, chiaramente prevarrebbe il creditore pignorante.

Si veda ora il caso della rinuncia ad un brevetto: poiché si tratta di un'altra ipotesi in cui è prevista la trascrizione (art. 138 c.p.i. primo comma), si giunge alla conclusione che anche in questo caso la trascrizione di una garanzia effettuata prima della trascrizione della rinuncia renda la rinuncia inopponibile al creditore trascritto. Si noti che la rinuncia al brevetto non è efficace quando non sia accompagnata dal consenso scritto (art. 78 c.p.i.)¹⁵⁰ del titolare dei diritti patrimoniali sul brevetto stesso, tra i quali si comprendono anche i diritti reali di garanzia.

¹⁴⁹ Parte della dottrina ritiene che non avvenga un vero e proprio trasferimento dell'ipoteca, ma solo del grado: al riguardo si veda A. CHIANALE, *L'ipoteca, cit.*, pp. 382 ss.

¹⁵⁰ Sul punto L. NIVARRA, *Le garanzie reali, cit.*, pp. 112 ss.

4.4.2 Corollari del modello ipotecario

La riconduzione delle garanzie sui diritti IP allo schema dell'ipoteca comporta una serie di conseguenze.

In primo luogo si deve considerare l'art. 2806 c.c. relativo al pegno di diritti diversi dai crediti: come rilevato in precedenza, la dottrina favorevole all'applicazione in questo contesto del modello pignoratizio ha argomentato la propria teoria soprattutto sulla scorta di tale articolo (e della Relazione al codice civile). Se si adotta invece il modello ipotecario, la prima conseguenza è l'inapplicabilità dell'art. 2787 c.c. (richiamato direttamente dall'art. 2806) il quale prescrive al terzo comma, ai fini della prelazione, la forma scritta. Si deduce quindi che l'atto di concessione delle garanzie reali in questione abbia forma libera¹⁵¹: come si analizzerà in seguito, comunque, la prassi ha accolto un'interpretazione rigorosa, in base alla quale la trascrizione degli atti costitutivi di garanzie reali sui diritti titolati nel pubblico registro può avvenire solo quando essi rivestano la forma autentica¹⁵².

Riassumendo: la forma libera è prevista per l'atto di concessione, mentre ai fini della trascrizione è richiesta la forma autentica.

Una seconda conseguenza della scelta in favore del modello ipotecario consiste nella non applicabilità dell'art. 2791 c.c. (Pegno su cosa fruttifera) a norma del quale, salvo diversa pattuizione, il creditore ha facoltà di fare suoi i frutti, <<imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale>>. Si tratta forse del <<maggior costo>>¹⁵³ della tesi che riconduce le garanzie sui diritti titolati alle ipoteche mobiliari: la disciplina dell'ipoteca (art. 2811 c.c.), infatti, prevede che la garanzia si estenda automaticamente solo ai <<miglioramenti>>. Come è stato osservato in passato, poiché il possesso della cosa madre è lasciato al proprietario,

¹⁵¹ A. CHIANALE, *La funzione*, cit., pp. 117 ss.

¹⁵² Questa posizione è espressa nella "Parte Tematica" della Circolare del Ministero delle attività produttive 471/2005. La Circolare è divisa in una "Parte Generale" e in una "Parte Tematica": il metodo di citazione che si seguirà in tale lavoro con riferimento a questo documento prenderà in considerazione solo le due "parti", tralasciando il numero di pagina.

¹⁵³ M.S. SPOLIDORO, *Il pegno*, cit., p. 46.

si è preferito configurare l'ipoteca come <<un diritto solo al valore di quest'ultima>>, soprattutto considerando che questo valore <<non viene diminuito dalla produzione di frutti>>¹⁵⁴.

Nonostante il diritto di cui all'art. 2791 c.c. non sia applicabile e non spetti *ope legis*, ciò non significa tuttavia che non possa essere <<appositamente pattuito>>¹⁵⁵. Il "costo" dell'inapplicabilità della disposizione del pegno su cose fruttifere, comunque, può essere (in parte) mitigato dal disposto dell'art. 2912 c.c. secondo il quale, in ambito di espropriazione forzata, il pignoramento comprende automaticamente anche i frutti della cosa pignorata, in particolare <<i frutti naturali ancora non separati e quelli civili ancora non maturati>>¹⁵⁶. Riprendendo ancora l'opera di Rubino, si ritiene ammissibile costituire una garanzia sull'usufrutto del diritto titolato¹⁵⁷: in questo caso saranno applicabili ai rapporti tra creditore e titolare della privativa le norme di cui agli articoli 2812 e seguenti del Codice Civile. Tuttavia Piepoli¹⁵⁸ rileva che si tratta di un'operazione caratterizzata da una certa "precarietà": di fatto né lui né Rubino approfondiscono ulteriormente il tema.

In quarto luogo deve ritenersi possibile la concessione di garanzia su una privativa futura. Si consideri la seguente ipotesi: dopo la realizzazione dell'invenzione, ma prima del rilascio del brevetto, è possibile solo concedere ipoteca sul diritto futuro, dal momento che non esiste ancora il diritto di privativa. La conseguenza è che la trascrizione potrà eseguirsi solo dopo la registrazione. La ricostruzione richiama il disposto dell'art. 2823 c.c. a norma del quale è possibile iscrivere validamente un'ipoteca su cosa futura esclusivamente quando essa venga ad esistenza (di fatto si tratta di un rinvio dell'iscrizione)¹⁵⁹.

Per quanto riguarda invece le domande di registrazione di diritti di proprietà

¹⁵⁴ D. RUBINO, *L'ipoteca immobiliare e mobiliare, cit.*, pp. 170 ss.

¹⁵⁵ D. RUBINO, *L'ipoteca immobiliare e mobiliare, cit.*, p. 222.

¹⁵⁶ D. RUBINO, *L'ipoteca immobiliare e mobiliare, cit.*, p. 170.

¹⁵⁷ D. RUBINO, *L'ipoteca immobiliare e mobiliare, cit.*, p. 222, nota 101.

¹⁵⁸ G. PIEPOLI, *Autonomia privata, cit.*, p. 298.

¹⁵⁹ In questa prima fase, ricorda Rubino, la dottrina dell'epoca era comunque incline a rinvenire un <<diverso diritto patrimoniale>> che è <<sicuramente incapace di ipoteca, ma potrebbe esserlo di pegno>> (D. RUBINO, *L'ipoteca immobiliare e mobiliare, cit.*, p. 221).

industriale, vi è una parte di dottrina che ritiene che esse siano suscettibili di pegno¹⁶⁰: si tratterebbe di un'ipotesi di <<pegno del diritto al brevetto dopo il deposito della domanda per il rilascio della patente e nel concorso del relativo procedimento>>¹⁶¹. Seguendo questa linea di argomentazione, si consideri l'ipotesi in cui il credito garantito scada in un momento precedente alla concessione del brevetto, il creditore <<potrà vendere il diritto al brevetto>>; diversamente, qualora il brevetto sia concesso prima della scadenza del credito, su richiesta del creditore, l'Ufficio dovrebbe provvedere alla trascrizione del pegno contestualmente al rilascio del brevetto. Riassumendo: si passerebbe da un <<pegno sul diritto al brevetto>> ad un <<pegno sul diritto di brevetto>>¹⁶².

Riprendendo l'opera di Rubino, egli afferma che in questo caso sarebbe possibile effettuare una trascrizione già nell'apposito registro delle domande fin dal giorno della richiesta di riconoscimento che <<poi sarà d'ufficio riportata in quello dei brevetti>>. L'Autore sostiene che non si tratterebbe di un'ipoteca su bene futuro (e quindi non vi sarebbe nessuna deroga all'art. 2823 c.c.), questo perché dopo la concessione del brevetto il diritto di privativa <<sorge retroattivamente alla data della domanda>>¹⁶³.

Spolidoro non concorda con la ricostruzione che riconduce la natura delle garanzie sulle domande volte ad ottenere un titolo di proprietà industriale allo schema del pegno: non ritiene che le domande siano "beni futuri", bensì già oggetto di diritti e, risultando esse da un registro (parimenti ai titoli), i relativi atti di disposizione possono essere trascritti. In conclusione, che si tratti di un "pegno anomalo", o di ipoteca mobiliare, <<è chiaro che la disciplina dei diritti reali di garanzia sulle "domande" di "titoli di proprietà industriale" è la stessa che vale per i titoli concessi>>¹⁶⁴. Spolidoro richiama in particolare, a conferma della sua tesi, la disciplina del brevetto europeo¹⁶⁵ (per la trattazione si rimanda al capitolo

¹⁶⁰ A. CHIANALE, *L'ipoteca*, cit., p. 218; E. GABRIELLI, *Il pegno*, cit., p. 209; P. GRECO-P. VERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli industriali*, cit., p. 312.

¹⁶¹ E. GABRIELLI, *Il pegno*, cit., p. 208.

¹⁶² P. GRECO-P. VERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli industriali*, cit., p. 312.

¹⁶³ D. RUBINO, *L'ipoteca immobiliare e mobiliare*, cit., p. 222.

¹⁶⁴ M.S. SPOLIDORO, *Il pegno*, cit., p. 46.

¹⁶⁵ M.S. SPOLIDORO, *Le garanzie sui brevetti europei*, in *AIDA*, 2009, pp. 171 ss.

specifico sulla costituzione di garanzie reali sui brevetti).

Insiste sul tema dei brevetti anche Nivarra, il quale dapprima sostiene che il diritto al brevetto sarebbe assimilabile a un diritto su un bene futuro, poiché il suo venire ad esistenza è subordinato all'esito, incerto, della procedura di brevettazione. In seguito l'Autore osserva però che la domanda di brevetto, presentata ed iscritta nel registro apposito, rappresenta già un valore economicamente apprezzabile: <<l'iscrizione della garanzia sarebbe possibile... nel registro delle domande fin dal giorno della richiesta del brevetto>>¹⁶⁶. La domanda di brevetto, dunque, potrebbe già essere considerata come "cosa venuta ad esistenza", anche se si comprende che il valore del diritto oggetto della garanzia sarebbe inferiore al diritto di brevetto.

Un'ultima considerazione riguarda la possibilità di costituire un'ipoteca legale o giudiziale sulle privative titolate.

In passato è stato sostenuto che <<la menzione legislativa del solo titolo volontario>>¹⁶⁷ non pare essere stata prevista appositamente per escludere un titolo legale o uno giudiziario. La dottrina più recente, invece, ritiene che i diritti di garanzia di cui all'art. 140 c.p.i. siano <<soltanto di natura volontaria>>¹⁶⁸.

Considerando l'ipotesi di una garanzia legale, bisogna in primo luogo analizzare lo schema dell'ipoteca legale. Questa è così definita nel momento in cui la legge <<in considerazione del credito da garantire, prevede la nascita dell'ipoteca contestualmente al sorgere di un determinato credito>>¹⁶⁹. Ancora, secondo Rubino, in questo caso, il diritto all'ipoteca sorge dalla legge, nel senso che essa ricollega tale diritto a un determinato fatto e, nel fare ciò, non interpreta una presunta volontà delle parti¹⁷⁰. Ad oggi nel sistema italiano permangono solo due ipotesi di ipoteca legale¹⁷¹, tra l'altro ipoteche legali speciali (poiché gravano su

¹⁶⁶ L. NIVARRA, *Le garanzie reali*, cit., p. 111.

¹⁶⁷ D. RUBINO, *L'ipoteca immobiliare e mobiliare*, cit., p. 222.

¹⁶⁸ A. CHIANALE, *L'ipoteca*, cit., p. 218.

¹⁶⁹ A. CHIANALE, *L'ipoteca*, cit., p. 249.

¹⁷⁰ D. RUBINO, *L'ipoteca immobiliare e mobiliare*, cit., p. 257.

¹⁷¹ A norma dell'art. 2817 c.c. hanno ipoteca legale: n. 1 l'alienante sugli immobili alienati <<per l'adempimento degli obblighi che derivano dall'atto di alienazione>>; e n. 2 <<i coeredi, i soci e altri

singoli immobili). L'ipoteca legale è iscritta d'ufficio dal conservatore ex art. 2834 c.c. (mentre sotto il codice civile abrogato l'iscrizione doveva essere richiesta dall'interessato).

Con specifico riguardo alle privative titolate, ai fini di questo lavoro si appoggia la posizione di quella dottrina secondo la quale, dal momento che non è presente una norma di legge che espressamente imponga all'Ufficio italiano marchi e brevetti degli obblighi specifici (come l'art. 2834 c.c. succitato in tema di ipoteca legale), allora non sarebbero configurabili delle trascrizioni ex lege tali da produrre delle garanzie analoghe all'ipoteca legale nei due casi previsti dall'art. 2817 c.c. (cioè dell'alienante e del condividente). Il quesito non pare avere altra soluzione ove si consideri che non si può imporre in via analogica <<ad un ufficio ministeriale l'obbligo che la legge pone a carico di altre amministrazioni statali>>¹⁷².

Soluzione negativa sembra avere anche l'ipotesi dell'ammissibilità di garanzie simili all'ipoteca giudiziale. In questo caso il titolo ipotecario non è la legge, ma un provvedimento giudiziario. Si deve anche considerare che si tratta dell'unico caso in cui il titolo ha carattere generale, non speciale, potendo la garanzia essere iscritta su uno qualsiasi degli immobili del debitore. Si tratta chiaramente di un'ipotesi eccezionale, nonché di una soluzione economicamente inefficiente se si considera il pregiudizio subito non solo dal debitore, ma anche dal mercato immobiliare¹⁷³. A norma del primo comma dell'art. 2818 c.c., essa può derivare da una sentenza, che deve essere di condanna, anche non passata in giudicato¹⁷⁴.

Il secondo comma dell'art. 2818 c.c. parla poi generalmente di <<altri provvedimenti>> in forma diversa dalla sentenza di condanna (come decreti e ordinanze), precisando che costituiscono titoli ipotecari solo quelli ai quali la legge attribuisce tale valore. Intuitivamente è il decreto ingiuntivo ad avere l'applicazione principale: si deve trattare di un decreto ingiuntivo non opposto,

condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo>>.

¹⁷² A. CHIANALE, *L'ipoteca, cit.*, p. 218.

¹⁷³ Sul punto si veda diffusamente A. CHIANALE, *L'ipoteca, cit.*, pp. 274 ss.

¹⁷⁴ Non costituiscono titolo idoneo all'iscrizione, dunque, sentenze meramente costitutive (che non presentino pronunce di condanna) o di mero accertamento.

oppure, in caso di opposizione, reso esecutivo dal rigetto della stessa; può altresì trattarsi di decreti provvisoriamente esecutivi (ipotesi di cui agli art. 642 c.p.c. e 648 c.p.c.). I titoli ipotecari sono chiaramente più numerosi¹⁷⁵, ma ai fini di questo lavoro si vuole solo evidenziare che, essendo l'ipoteca giudiziale basata su un titolo generale da un lato e costituendo una <<deviazione eccezionale dai principi in materia di responsabilità patrimoniale e di prelazione>>¹⁷⁶ dall'altro, non sembra essere configurabile in tema di diritti titolati un'ipotesi simile.

4.5 Considerazioni conclusive e forma dell'atto

In questa sede, oltre che le norme del capo III (artt. 117-146) del Codice della proprietà industriale affrontate in precedenza, bisogna considerare anche le disposizioni del capo V (artt. 194-200) rubricato "Procedure speciali".

Partendo dall'art. 195 c.p.i. (Domande di trascrizione), si rileva che questo articolo è stato modificato dal d.lgs. 131/2010¹⁷⁷, ma è rimasta intatta la parte relativa al contenuto della nota di trascrizione¹⁷⁸.

Risulta applicabile in questo contesto il principio generale secondo cui solo i dati che risultano dalla nota di trascrizione sono opponibili ai terzi: nel caso in cui un titolo di proprietà industriale venisse omesso nella nota, questo non verrebbe gravato dalla garanzia, pur se risultasse indicato nell'atto di concessione allegato

¹⁷⁵ Si veda D. RUBINO, *L'ipoteca immobiliare e mobiliare*, cit., pp. 293 ss.; A. CHIANALE, *L'ipoteca*, cit., pp. 283 ss.

¹⁷⁶ A. CHIANALE, *L'ipoteca*, cit., p. 218.

¹⁷⁷ È stata eliminata la prescrizione per cui le domande di trascrizione devono essere: <<redatte in duplice esemplare, di cui uno viene restituito al richiedente con la dichiarazione dell'avvenuta trascrizione>>.

¹⁷⁸ Il secondo comma dispone che la domanda di trascrizione deve contenere: (1) cognome, nome e domicilio del beneficiario della trascrizione richiesta e del mandatario, se vi sia; (2) il cognome e nome del titolare del diritto di proprietà industriale; (3) la natura dell'atto o il motivo che giustifica la trascrizione richiesta (A. CHIANALE, *La funzione*, cit., p. 123 osserva che qui si deve intendere richiamato il contenuto della garanzia, anche con l'indicazione in denaro del credito garantito); (4) l'elencazione dei diritti di proprietà industriale oggetto della trascrizione richiesta etc.

alla nota stessa¹⁷⁹. Il richiedente, poi, deve allegare all'istanza relativa, a norma dell'art. 138 terzo comma c.p.i.¹⁸⁰, <<la copia autentica dell'atto pubblico, ovvero l'originale, o copia autentica della scrittura privata autenticata>> oppure <<qualsiasi altra documentazione prevista dall'art. 196 c.p.i.>>. Ai sensi della Circolare 471/2005 del Ministero delle attività produttive, infatti, <<l'art. 138... prescrive che la stessa pubblicità possa essere ottenuta con qualsiasi altra documentazione di cui all'art. 196>>¹⁸¹.

È utile ricordare alcune previsioni dell'art. 196, anche sulla scorta della succitata Circolare, in tema di fusioni e di cessioni. In caso di fusione (comma 1) è infatti sufficiente allegare all'istanza di trascrizione una <<certificazione rilasciata dal Registro delle imprese o da altra autorità competente>>; in caso di cessione è prescritto che si possa allegare una dichiarazione di cessione o di avvenuta cessione firmata sia dal cedente che dal cessionario con l'elenco dei diritti ceduti. È stato osservato che tali prescrizioni non paiono compatibili con la configurazione dell'istituto civilistico della trascrizione. In forza di questa, infatti, ciò che deve essere trascritto è l'atto da cui dipende il trasferimento del diritto dal momento che, come già ricordato, l'effetto della trascrizione consiste solo nell'opponibilità ai terzi <<rimanendo del tutto estranea alla funzione dell'istituto la valutazione dell'efficacia traslativa modificativa o estintiva dell'atto trascritto>>¹⁸².

Passando al secondo comma, un'ulteriore previsione messa in evidenza dalla Circolare è quella per cui, qualora la trascrizione riguardi più diritti di proprietà industriale, è sufficiente una sola richiesta, a condizione che il beneficiario del cambiamento di titolarità, dei diritti di godimento o, per quanto attiene all'oggetto del nostro lavoro, dei diritti di garanzia, 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

¹⁷⁹ In caso di difformità tra la nota e l'atto depositato, comunque, hanno prevalenza i dati indicati nella nota. Sul punto A. CHIANALE, *La funzione*, cit., pp. 123 ss.

¹⁸⁰ L'articolo è stato modificato dall'art. 64 primo comma del d.lgs. 131/2010.

¹⁸¹ Circolare del Ministero delle attività produttive 471/2005, Parte Tematica.

¹⁸² G. FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, cit., p. 692.

richiesta medesima>>¹⁸³. La trascrizione, una volta verificata la regolarità formale degli atti, è effettuata <<senza ritardo>> (art. 138 quarto comma) e <<con la data di presentazione della domanda>>. La trascrizione, infine, è considerata invalida solo in caso di <<incertezza assoluta sull'atto... o sul titolo di proprietà industriale>> cui fa riferimento l'atto (art. 138 ultimo comma), ricalcando la disposizione civilistica dell'art. 2665 c.c. (Omissioni o inesattezza nelle note), dove però è caduto l'aggettivo "assoluta", e si parla di semplice incertezza¹⁸⁴.

A questo punto è necessario effettuare alcune considerazioni sulla forma dell'atto. La dottrina classica riteneva che la forma autentica fosse richiesta solo per la trascrizione¹⁸⁵, ma dal momento che le disposizioni delle leggi speciali (allora si faceva riferimento alla legge invenzioni) non richiedevano la forma scritta a pena di nullità, e poiché non si riteneva estendibile l'applicazione dell'art. 2821 c.c. (Concessione di ipoteca), il negozio di concessione di garanzia, secondo Rubino, pareva valido anche se concluso in forma orale.

Anche la dottrina più recente ritiene che per i contratti di cessione e concessione di garanzia che abbiano ad oggetto diritti titolati non vi siano oneri formali. È infatti considerato un principio generale dell'ordinamento quello per cui la forma autentica è necessaria per gli atti destinati a produrre effetti verso i terzi mediante <<formalità pubblicitarie (trascrizione immobiliare, mobiliare, e presso i registri di cancelleria di Tribunale)>>¹⁸⁶.

Come spesso accennato, il Codice della proprietà industriale è erede delle disposizioni precedenti, in questo caso dell'art. 67 del regio decreto 1127/1939 il quale richiedeva che, ai fini della trascrizione, il richiedente dovesse presentare una nota alla quale allegare <<copia autentica dell'atto pubblico, ovvero l'originale

¹⁸³ Sul tema si veda diffusamente A.M. ROVATI, *sub* art. 196 c.p.i., in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, Padova, 6ª ed., 2016, p. 925.

¹⁸⁴ L'art. 1940 c.c. del 1865, invece, disponeva che l'omissione o l'inesattezza di alcune indicazioni nelle note menzionate a loro volta dall'art. 1937 c.c., non comportassero l'invalidità della trascrizione, a patto che non inducessero a <<assoluta incertezza sul trasferimento del diritto etc.>>.

¹⁸⁵ D. RUBINO, *L'ipoteca immobiliare e mobiliare, cit.*, p. 222.

¹⁸⁶ A. CHIANALE, *L'ipoteca, cit.*, p. 221.

o la copia autentica della scrittura privata autenticata>>. Era anche previsto un margine di tolleranza: qualora l'autenticazione non fosse stata possibile, l'Ufficio aveva facoltà di trascrivere una scrittura privata non autenticata.

La soluzione per la tipologia di atti da allegare alla nota di trascrizione, confermata dalla Circolare Min. Industria 406/1999, risultava la seguente: (a) copia autentica dell'atto pubblico (rilasciata dal notaio rogante); (b) copia autentica della scrittura privata autenticata (anch'essa rilasciata dal notaio, nel caso in cui questa sia conservata a raccolta dal notaio che autentica le sottoscrizioni); (c) l'originale o la copia conforme, anche in forma amministrativa, della scrittura privata autenticata, se il notaio (che autentica le sottoscrizioni) la rilascia alle parti in originale; (d) la copia autentica, depositata presso un notaio¹⁸⁷ o archivio notarile, per atti autentici provenienti dall'estero; (e) infine, l'originale della scrittura privata non autenticata, nell'ipotesi in cui l'Ufficio, previa valutazione delle motivazioni, ritenesse di poter accogliere la scrittura non autenticata. Passando ora alla soluzione prospettata dal Codice della proprietà industriale, bisogna considerare il già citato art. 196 c.p.i.

Si evidenzia subito che, dopo la sua entrata in vigore, questa disposizione ha subito alcune modifiche da parte del d.lgs. 131/2010: rileva qui la disposizione, già menzionata, riguardante l'ipotesi di cessione. Si è su detto che una delle innovazioni dell'art. 196, sottolineata anche dalla Circolare 471/2005, è quella per cui, nel caso di cessione, è sufficiente allegare alla nota una <<dichiarazione di cessione o di avvenuta cessione>>, che venga firmata da cedente e cessionario e che contenga l'elenco dei diritti che sono oggetto di cessione. Questa previsione risponde evidentemente alle necessità di semplificazione a cui il Codice voleva ottemperare; tuttavia da tale disposizione potrebbe sorgere un corollario.

Si è visto che in precedenza l'Ufficio aveva facoltà, nel caso in cui l'autenticazione non fosse possibile, di ammettere la trascrizione di documenti non autenticati: il tenore dell'art. 196 c.p.i. potrebbe indurre a ritenere che tale facoltà (che era chiaramente discrezionale) sia divenuta una regola generale, con la conseguenza

¹⁸⁷ Si fa riferimento all'art. 106 della legge notarile.

che sarebbe sempre ammesso allegare alla nota documenti non autenticati¹⁸⁸, e quindi si potrebbe intendere che questo risultato sia estendibile anche alla concessione di garanzie¹⁸⁹.

Ammettere una tale soluzione interpretativa, comunque, comporterebbe un triplice effetto negativo. Si è infatti sostenuto¹⁹⁰ che una tale estensione entrerebbe in contrasto con il principio, proprio degli altri sistemi pubblicitari italiani, secondo cui i registri pubblicitari possono ricevere soltanto documenti autentici. In secondo luogo sarebbe ravvisabile, in questo caso, una violazione del principio costituzionale di razionalità della norma. Infine tale interpretazione potrebbe non essere conforme al dettato dell'art. 97 della Costituzione sotto il profilo del buon andamento della Pubblica Amministrazione: di fatto attraverso le formalità della trascrizione verrebbero resi opponibili a terzi atti che tuttavia non hanno provenienza autentica.

Pertanto, secondo un'interpretazione conforme alla Costituzione, sembrerebbe che non solo la concessione di garanzie, ma anche la semplice dichiarazione di cessione, debba portare la sottoscrizione autenticata¹⁹¹.

Mantenendo fermo il requisito della sottoscrizione autenticata, si potrebbe comunque recuperare il proposito semplificativo dell'art. 196 c.p.i.

Se è vero che l'atto costitutivo della garanzia può essere unilaterale e che l'art. 138 ultimo comma dispone l'invalidità della trascrizione solo nei casi di assoluta incertezza (si veda prima) sull'atto o sui titoli oggetto di garanzia, allora una dichiarazione con sottoscrizione autenticata che provenga da colui solo che concede la garanzia (unico soggetto) e che contenga una menzione (anche succinta) del credito garantito, si dovrebbe considerare documento idoneo ai fini della trascrizione della garanzia.

In conclusione, si rileva che la prassi, confermata dalla Circolare 471/2005, ha

¹⁸⁸ <<Dichiarazione di cessione...firmata dal cedente e dal cessionario>> (art. 196 primo comma c.p.i.).

¹⁸⁹ Anche se si deve rilevare che quando l'art. 196 c.p.i. parla al primo comma della dichiarazione di cessione non autenticata, fa riferimento ad una ipotesi eccezionale, che non potrebbe venire estesa anche alla trascrizione delle garanzie.

¹⁹⁰ A. CHIANALE, *La funzione*, cit., pp. 124 ss.

¹⁹¹ A. CHIANALE, *La funzione*, cit., p. 125.

adottato la linea interpretativa più rigorosa, stabilendo (in continuità con la precedente impostazione) che, affinché siano trascritti, gli atti che costituiscono garanzie su diritti titolati devono rivestire forma autentica. La Circolare appena citata, infatti, riguardo all'interpretazione da darsi all'art. 196 c.p.i., riporta l'opinione dell'Ufficio italiano marchi e brevetti, il quale <<ritiene opportuno attenersi ad una interpretazione restrittiva>>¹⁹².

¹⁹² Circolare del Ministero delle attività produttive 471/2005, Parte Tematica.

CAPITOLO V. GARANZIE SUI MARCHI

5.1 La portata del fenomeno

Nel primo capitolo si è fatto cenno alla diversa “fortuna” delle operazioni di garanzia sugli IPRs nel sistema anglo-americano da un lato ed europeo-continentale dall’altro: in generale è stato osservato che le distanze tra i due sistemi creditizi si comprendono nell’ottica di una differenza culturale¹ che si è sviluppata nel tempo. Ora, il dato che si potrebbe dare per assodato è che <<the practice of using intellectual property as secured collateral in commercial transactions is slowly becoming more and more prevalent and important>>: si riscontra infatti a livello internazionale² una maggiore consapevolezza del valore della proprietà intellettuale <<in corporate finance transactions>>³.

Per quanto riguarda il contesto italiano, è emerso nei capitoli precedenti che le garanzie reali sui diritti IP si collocano in un quadro normativo per certi versi scarno, anche se non sembra comunque potersi parlare di un vero e proprio <<disinteresse del legislatore>>⁴ riguardo a questo tema: si pensi ad esempio al d.lgs. 1075/1947, alla legge bancaria del 1993 e al più recente “decreto banche”

¹ H. KNOPF, *Security Interests*, cit., pp. 3 ss.

² Rilevante è l’attenzione che alcuni Paesi emergenti stanno dedicando al fenomeno in questione. La Malesia in particolare ha “lanciato” nel 2007 la National Intellectual Property Policy, avendo come obiettivo <<the review of current laws and regulations in company law, securities regulations as well as banking and finance law in general to ensure that business, banking and financial infrastructure in Malaysia can support IP-based transactions>>. Sul punto J.E. CHUAH, *Intellectual property financing in the field of Trademarks: a Malaysian perspective*, in *Information meeting on IP Financing* organized by WIPO, Geneva, March 10, 2009, p. 47.

³ H. KNOPF, *Security Interests*, cit., p. 4. L’Autore riporta l’aneddoto dei cosiddetti “Bowie Bonds” i quali <<were secured by the revenues from his considerable copyright portfolio>> (H. KNOPF, *Security Interests*, cit., p. 5). In generale, comunque, si consideri che almeno il 90% del valore di società come Microsoft è costituito dagli *intangibles*.

⁴ M. MAGGI, *Pegno e garanzie bancarie sui diritti di proprietà industriale e intellettuale: le modalità operative*, in C. Galli (a cura di), *Guida alle garanzie sui diritti di proprietà industriale e intellettuale*, Filodiritto, Bologna, 2011, p. 132.

del 2016. A questo si aggiunge il retaggio di una prassi bancaria nazionale di stampo “tradizionale”⁵ che preferisce appoggiarsi a forme “classiche” di garanzia e che solo in tempi recenti, secondo una parte della dottrina, ha iniziato a mostrare interesse all’erogazione di credito garantito da diritti IP⁶. Si può inoltre affermare che la proprietà intellettuale, oltre ai proventi che derivano dalla sua utilizzazione, valorizza indirettamente il patrimonio dell’impresa, <<ad esempio con riferimento alla sua quotazione in borsa>>⁷: si coglie in tal senso la “apprezzabilità” dei diritti IP in operazioni di finanziamento.

In ogni caso, non è possibile comprendere le reali dimensioni del fenomeno senza avere delle statistiche di riferimento: queste, in effetti, mancano al momento, o comunque se sono state realizzate non sono state rese pubbliche.

È stata invece svolta un’indagine nel 2011 che consisteva in una serie di interviste rivolte ai funzionari dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi incaricati delle trascrizioni di garanzie reali⁸. La ricerca non può definirsi esaustiva, soprattutto per il limitato periodo per cui è stata condotta, ma è senza dubbio indicativa del *trend* che sta assumendo il fenomeno in Italia: il dato “numerico” indica che in media le trascrizioni nel 2011 sono state circa quindici al mese. Non sembra azzardato immaginare che il fenomeno negli anni successivi sia ancora aumentato, anche se di poco, quantomeno per effetto delle “attenzioni” dottrinali che ha ricevuto nell’ultimo decennio⁹ (oltre a una prassi che, stando ai dati riportati, potrebbe nel frattempo avere acquisito una certa “familiarità” con questo genere di operazioni).

Analizzando invece il dato per così dire “qualitativo”, emerge che l’80% delle garanzie in questione ha avuto ad oggetto marchi, e solo il 20% brevetti. La

⁵ Al riguardo si veda diffusamente il primo capitolo.

⁶ M. MAGGI, *Pegno e garanzie bancarie sui diritti di proprietà industriale e intellettuale*, cit., pp. 132 ss.

⁷ G. PIEPOLI, *Autonomia privata*, cit., p. 290.

⁸ Per l’analisi dei dati ricavati si veda M. MAGGI, *Pegno e garanzie bancarie sui diritti di proprietà industriale e intellettuale*, cit., pp. 132 ss.

⁹ Già prima della crisi, in generale, i diritti di proprietà intellettuale come elementi dell’attivo patrimoniale assumevano un rilievo fondamentale per la valutazione della stabilità economica e finanziaria dell’impresa richiedente credito (G. CAPO, *I finanziamenti bancari garantiti da IP*, cit., pp. 17 ss.).

maggior fortuna dei primi si può spiegare in ragione del fatto che il marchio in quanto tale è uno strumento di comunicazione ed è quindi un asset il cui valore economico è <<spesso percepibile *ictu oculi*>>¹⁰.

Il brevetto, invece, rappresenta un diritto di esclusiva che non si presta ad una percepibilità così immediata, e il suo apprezzamento economico si coglie nell'ambito tecnico in cui esso si colloca.

Le differenze ontologico-strutturali tra brevetti e marchi, che sembrano portare a preferire questi ultimi nelle operazioni di garanzia, possono ancora essere analizzate sotto due profili.

In primo luogo, il brevetto ha una <<durata limitata rispetto al marchio...la cui vita è potenzialmente perpetua>>¹¹: diversamente che per il marchio, quindi, il finanziatore sarà portato ad escludere tutti i brevetti che possano scadere durante il periodo di finanziamento.

In secondo luogo, considerato che di frequente il finanziato si limita a procurare un elenco dei titoli su cui costituire garanzia senza fornire ulteriori informazioni, si ritiene che il finanziatore, in particolare nel caso di brevetti, incontrerebbe difficoltà nel procedere ad un'accurata attività di *due diligence pre-closing*, o comunque dovrebbe affrontare costi transattivi molto elevati¹², rendendo in partenza il finanziamento meno conveniente¹³.

In generale, poi, non si può sottovalutare il fatto che i diritti basati su tecnologie e sullo sviluppo delle stesse <<potrebbero diventare obsoleti anche prima della loro scadenza naturale>>¹⁴, in quanto soppiantati da tecnologie più avanzate.

Infine, una spinta in favore della concessione di finanziamenti garantiti da marchi

¹⁰ M. RIVA, *I brevetti come oggetto di diritti di garanzia reale: dalla teoria del diritto alla realtà*, in C. Galli (a cura di), *Guida alle garanzie sui diritti di proprietà industriale e intellettuale*, Filodiritto, Bologna, 2011, p. 36.

¹¹ M. RIVA, *I brevetti come oggetto di diritti di garanzia reale*, cit., p. 47.

¹² I costi transattivi, considerati a tutti i livelli, sono costantemente visti dalla Guida dell'UNCITRAL come uno degli ostacoli principali a tutte le operazioni di finanziamento.

¹³ Sul punto M. RIVA, *I brevetti come oggetto di diritti di garanzia reale*, cit., pp. 47 ss., ove si riportano, tra le altre problematiche, anche quella legata al reperire informazioni circa l'effettivo sfruttamento industriale del brevetto (con le inevitabili ricadute sulla valutazione del suo effettivo valore economico).

¹⁴ M. MAGGI, *Pegno e garanzie bancarie sui diritti di proprietà industriale e intellettuale*, cit., p. 135.

potrebbe venire dallo sviluppo di tecniche di valutazione monetaria più precise e affinate: affinché queste garanzie costituiscano un'alternativa concreta di finanziamento alle imprese, sarebbe necessario che la stima del valore dei marchi avvenisse periodicamente, nell'ottica di rendere la valutazione quanto più possibile affidabile e verificabile.

In ogni caso, come emergerà in seguito, questo favor di cui godono i marchi non significa che le difficoltà legate alla costituzione di garanzie sugli stessi siano limitate alle operazioni di stima del loro valore economico: il dato che si sta profilando come certo, comunque, è che in questo ambito le questioni prettamente giuridiche si intrecciano con rilievi propriamente finanziari.

Per estendere la riflessione sulla portata e sulle prospettive del fenomeno oltre il panorama nazionale, si può ora aprire una finestra sui sistemi di Common Law, con particolare riguardo al Regno Unito ove, è stato affermato, la costituzione di *security interests* su marchi e brevetti <<appears to be relatively straightforward>>¹⁵. A tal proposito bisogna considerare che, a norma del Companies Act¹⁶ (che è stato oggetto di recenti modifiche)¹⁷, ogni garanzia (*charge* o *mortgage*) costituita su un diritto di proprietà intellettuale che sia “owned by a company”, <<must be registered on the Companies Registry (CR)>>¹⁸ entro ventun giorni dalla sua creazione. Si tratterebbe di un vero e proprio *mandatory requirement*, in assenza del quale la garanzia <<simply cannot come into existence>>¹⁹.

Un'ipotesi di conflitto può emergere a causa dell'esistenza di due diversi *registration regimes* tra loro non armonizzati. Si consideri il caso in cui un “soggetto X” registri un valido *security interest* su un marchio nel CR, ma non nello *specialist IP register* e, in seguito, un altro “soggetto Y” acquisisca una nuova garanzia sullo stesso marchio e proceda alla registrazione sia nello specifico registro sia nel CR: il problema che si intende risolvere è <<which of the security

¹⁵ A. TOSATO, *Security interests*, cit., p. 99.

¹⁶ Che ricomprende Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del nord.

¹⁷ Modifiche che, pur avendo riorganizzato le Parti n. 24 e 25, non risultano aver mutato i contenuti qui considerati.

¹⁸ A. TOSATO, *Security interests*, cit., p. 99.

¹⁹ Ibidem. L'Autore osserva che un *security interest* <<recorded on the specialist register alone may be effectively void due to lack of registration on the CR>>, generando confusione.

interests has priority>>²⁰. La soluzione sembrerebbe dover essere questa: la *priority* è regolata dalle norme dello *specialist IP register*, sulla scorta del fatto che la legge relativa a specifiche materie prevale, in caso di conflitto, rispetto alla “legge generale” (si tratta di un’applicazione del principio *lex specialis derogat legi generali*). Si conviene quindi che <<the IP statutes establish a specific priority rule for security interests created over trade marks and patents, thus overriding the general rule established for other types of assets owned by a company>>²¹.

Al termine di questa breve analisi può essere utile considerare che l’insistenza degli organi sovra-nazionali da un lato (si pensi al ruolo giocato dal corpus di documenti delineato dall’UNCITRAL), gli studi accademici volti a superare i problemi tecnici e interpretativi nei vari Stati dall’altro, stanno di fatto creando una maggiore familiarità con il tema²², il che può spingere a ritenere che queste operazioni di finanziamento aumenteranno progressivamente nel corso del tempo.

5.2 Garanzie nel regime di libera cessione del marchio

La natura giuridica del marchio era in passato letta alla luce di una costruzione, via via consolidatasi nel tempo, che prendeva le mosse dal collegamento tra il marchio ed il nucleo produttivo a cui riconduceva i prodotti e i servizi dallo stesso contraddistinti. Il corrispondente diritto era quindi qualificato come <<parte del contenuto del diritto su di un nucleo produttivo costituito dagli elementi obiettivi necessari a caratterizzare un prodotto, elementi costituiti rispettivamente dall’intera azienda, o da un ramo di essa>>²³.

Come anticipato²⁴, la legge marchi prima dell’intervento del d.lgs. 480/1992 non

²⁰ A. TOSATO, *Security interests*, cit., p. 99.

²¹ Ibidem.

²² Sembra concordare sul punto anche H. KNOFF, *Security Interests*, cit., pp. 71 ss.

²³ A. VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1961, p. 88.

²⁴ Si veda il quarto capitolo.

conteneva espressamente previsioni in materia di garanzie reali: si era tuttavia sostenuta in dottrina l'applicabilità per via analogica dell'art. 66 n. 2 della legge invenzioni²⁵. Affinché la garanzia fosse effettiva, il suo oggetto sarebbe dovuto consistere anche nell'azienda (oppure nel ramo d'azienda inerente al marchio in questione), rendendo questa operazione di finanziamento decisamente complicata (si ricordino inoltre le difficoltà legate alla costituzione di un pegno d'azienda²⁶).

È stato poi osservato che il regime di cessione vincolata <<svuotava di gran parte del suo significato lo stesso istituto della trascrizione in materia di marchi>>²⁷: di fatto, il conflitto tra più acquirenti del medesimo marchio si sarebbe inevitabilmente risolto in favore di colui che, oltre al marchio, avesse anche acquistato l'azienda o il ramo d'azienda.

L'introduzione del regime di libera cessione del marchio si colloca nel quadro di un più ampio sfruttamento del suo valore economico-commerciale: il superamento della necessità di trasferire l'azienda/ramo d'azienda ha ampliato il raggio delle ipotesi di trasferimento, <<legittimando talune vicende circolatorie>>²⁸ quali l'espropriazione forzata, l'usufrutto e per quanto qui rileva la costituzione di garanzie reali sul marchio (l'art. 49 della legge marchi, dopo l'intervento, includeva tra gli atti trascrivibili anche quelli <<che costituiscono, modificano o trasferiscono ... diritti di garanzia concernenti i marchi nazionali>>). A questo punto si ritiene necessaria una precisazione: in generale, quando si parla di garanzie su marchi, nella maggior parte dei casi non si fa riferimento a un singolo marchio, bensì a garanzie su "portafogli" di marchi²⁹.

Ciò detto, si consideri l'ulteriore profilo della concessione di garanzia su quota di bene in comproprietà, situazione che si può verificare anche con riferimento al

²⁵ Sul punto V. BONOMO, *sub* art. 140, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., pp. 1506 ss.

²⁶ L'argomento è stato affrontato in tema di "finanziamenti all'impresa".

²⁷ C. GALLI, *Marchi comunitari e diritti di garanzia: problemi e prospettive*, in AIDA, 2009, p. 189.

²⁸ C.E. MAYR, *sub* art. 23 c.p.i., in L.C. Ubietazzi (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, Padova, 6^a ed., 2016, p. 282.

²⁹ M. CIAN, *Il valore dei diritti IP*, cit., pp. 43 ss., già citato nel primo capitolo in tema di "smobilizzo della garanzia in eccesso"; M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, Giappichelli, Torino, 2015, p. 1712.

marchio: dalla previsione dell'art. 6 c.p.i.³⁰ è stato infatti dedotto che <<ciascun contitolare può autonomamente costituire la garanzia sulla sua quota>>³¹.

L'analisi prende le mosse dal disposto dell'art. 1103 primo comma c.c., a norma del quale a ciascun partecipante è data la possibilità di disporre del proprio diritto e di cedere ad altri il godimento della cosa <<nei limiti della sua quota>>.

Il ragionamento può essere ulteriormente specificato analizzando la circostanza in cui alla contitolarità si accompagna il cesso del marchio³² e, viceversa, quella in cui il cesso manchi³³.

Con riguardo a quest'ultimo caso, si può esemplificativamente considerare l'ipotesi in cui a un solo contitolare del marchio sia affidato il suo sfruttamento economico sul mercato, ad esclusione degli altri, configurando quindi un "uso solitario".

Le conseguenze della costituzione di garanzia da parte del contitolare "che non usa" non sono particolarmente incisive: se l'efficacia della concessione di diritti di garanzia si fonda sulla "astratta" possibilità di ottenere l'espropriazione coattiva del marchio (o meglio, della quota) nell'ipotesi in cui il credito non venga ripagato, bisogna comunque rilevare che il terzo che diventi contitolare subentrerebbe nella posizione del suo dante causa, dovendo quindi astenersi dall'uso.

Nel caso di contitolarità con cesso, considerando la circostanza di un titolare che avesse la facoltà di utilizzare il marchio in comunione nella propria impresa, si può convenire che l'aggiudicatario³⁴ della quota possa, se non vi sono accordi in senso

³⁰ Il tenore della norma, disciplinando in generale la comunione dei diritti di proprietà intellettuale, include implicitamente anche i segni distintivi.

Il primo comma dell'art. 6 c.p.i. dispone che, nel caso in cui il diritto di proprietà industriale appartenga a più soggetti, le disposizioni del Codice civile in tema di comunione si applichino <<salvo convenzioni in contrario>>.

³¹ G. PIEPOLI, *Autonomia privata*, cit., p. 298. Si veda anche D. CAPRA, *Osservazioni in tema di comunione di marchio d'impresa (e in genere di diritti di proprietà industriale)*, in *Studi in memoria di Paola A.E. Frassi*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 75, ove si opera un'osservazione generale sulla <<assoluta libertà di disposizione della quota di ciascuno>>.

³² L'ipotesi considerata vede più soggetti titolari di un medesimo marchio, soggetti imprenditori indipendenti che sfruttano lo stesso marchio in uno stesso mercato.

³³ Trattasi del caso in cui, sebbene il diritto di marchio appartenga a più soggetti, le scelte relative al suo sfruttamento economico sul mercato non sono operate da più centri decisionali tra loro indipendenti.

³⁴ In conseguenza della espropriazione derivante dall'operatività della garanzia.

contrario tra i contitolari, continuare l'uso del marchio in comunione³⁵. Infine, quanto alla concessione di garanzie sull'intero marchio in comunione, si ritiene applicabile il disposto dell'art. 1108 terzo comma c.c., a norma del quale per <<gli atti di costituzione di diritti reali>> è richiesto il consenso di tutti i partecipanti.

5.3 Garanzie e divieto d'inganno

Si è visto che prima della Novella del 1992 la costituzione di garanzie reali sui marchi era di dubbia configurabilità; allo stesso tempo si deve considerare che anche nel regime di libera cessione l'autonomia del marchio è circondata da una serie di cautele e limiti. In primo luogo bisogna osservare che il <<diritto al marchio non si estende oltre l'ambito entro il quale il segno che ne forma oggetto assolve la sua funzione tipica, in relazione alla quale l'ordinamento vi accorda tutela>>³⁶; in secondo luogo, entrano in considerazione le disposizioni in tema di divieto d'inganno: in particolare quelle che concernono l'ipotesi di cessione. Per apprezzare quest'ultimo rilievo si devono anticipare alcune considerazioni proprie della fase dell'esecuzione forzata (nonostante all'Ufficio italiano Brevetti e Marchi non risultino numerose esecuzioni forzate derivanti da garanzie³⁷, si ricorda che la stessa efficacia della concessione di diritti di garanzia su un marchio si fonda sulla "astratta" possibilità di ottenere l'espropriazione coattiva del marchio nell'ipotesi in cui il credito non sia ripagato).

La materia delle garanzie reali entra qui in contatto con uno degli aspetti più intimi della normativa in tema di marchi, quello che è stato definito "Statuto di non

³⁵ Entro i confini in cui ciò spettava al dante causa.

³⁶ C. GALLI, *Lo <<statuto di non decettività>> del marchio: attualità e prospettive di un concetto giuridico*, in *Studi in memoria di Paola A.E. Frassi*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 403.

³⁷ M. MAGGI, *Pegno e garanzie bancarie sui diritti di proprietà industriale e intellettuale*, cit., p. 133.

decettività del marchio”³⁸. Con questa espressione si designa il corpus normativo che pone il principio di divieto di inganno al pubblico alla base del diritto nazionale relativo ai segni distintivi: si fa riferimento al diritto nella sua nuova struttura successiva all'intervento del già citato d.lgs. 480/1992, struttura che secondo Galli si potrà apprezzare pienamente solo sul piano della <<concretezza del mercato>>, il solo livello al quale si può cogliere e delineare il sempre nuovo equilibrio di interessi tra titolare del marchio da un lato, concorrenti e consumatori dall'altro³⁹. Quindi, riallacciandoci a quanto prospettato ad inizio paragrafo: se il regime di cessione libera del marchio ha superato gli inconvenienti già considerati, è però rimasto il limite per cui dalla cessione non deve derivare un inganno per il pubblico di cui all'art. 23 c.p.i. (Trasferimento del marchio) il quale precisa al quarto comma: <<In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico>>.

Il testo originario della legge marchi era espressione di un'economia poco dinamica (o addirittura conservatrice), nella quale i prodotti nuovi erano relativamente pochi (e in generale, nella maggior parte dei casi, non subivano mutamenti per lungo tempo). L'art. 15 della legge marchi allora stabiliva al primo comma che il marchio non poteva essere trasferito <<se non in dipendenza del trasferimento dell'azienda, o di un ramo particolare di questa, a condizione, inoltre, che il trasferimento del marchio stesso avvenga per l'uso di esso a titolo esclusivo>>; disponeva poi al secondo comma che dal trasferimento del marchio, in ogni caso, non doveva <<derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o merci che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico>>.

L'art. 15⁴⁰ della legge marchi era direttamente richiamato dall'art. 49 legge marchi

³⁸ Si veda C. GALLI, *Lo <<statuto di non decettività>>*, cit., pp. 371 ss., ove si attribuisce la “paternità” di questa espressione a Paola Frassi.

³⁹ C. GALLI, *Lo <<statuto di non decettività>>*, cit., p. 372.

⁴⁰ In seguito alle modifiche operate nel 1992 il primo comma stabiliva: <<Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato>>. A norma del quarto comma poi: <<In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico>>.

(la norma sulla trascrizione), il quale precisava che le disposizioni del precedente art. 15 erano in ogni caso <<fatte salve>>. Si deve però rilevare che tale riserva non è stata riprodotta nell'art. 138 (Trascrizione) del successivo Codice della Proprietà Industriale. Il mancato richiamo all'art. 23 c.p.i. (Trasferimento del marchio) troverebbe una sua spiegazione nel fatto che la norma sulla trascrizione concerne tutti i titoli di proprietà industriale. In ogni caso, si ritiene che le due norme siano ancora implicitamente coordinate, nel senso che la trascrizione, una volta effettuata, non avrebbe comunque efficacia sanante nei confronti di un negozio da cui derivi inganno (e che quindi sia nullo). Infine, riallacciandoci all'ipotesi accennata all'inizio, si deve intendere che queste norme, dettate a tutela del pubblico, debbano trovare applicazione anche nel caso in cui la cessione avvenga <<in seguito all'espropriazione conseguente all'operatività della garanzia reale concessa sul marchio>>⁴¹.

È necessario ora comprendere quando si verifichi l'inganno al pubblico: nel fare ciò ci si servirà dell'esempio proposto dalla Corte di Giustizia⁴² che, nel caso "Emanuel", pare aver circoscritto la sanzione all'ipotesi in cui gli elementi sui quali cade l'inganno riguardino le <<caratteristiche materiali del prodotto>>⁴³. Ricostruendo le vicende, la società che aveva acquisito l'impresa originaria della nota stilista Elizabeth Emanuel (alla quale la stessa era però ormai del tutto estranea) unitamente al suo avviamento, aveva proceduto ad effettuare la registrazione di un marchio imperniato proprio sul nome della stilista. La questione riguardava il fatto se la "estraneità" di cui sopra potesse o meno far considerare ingannevole il marchio, prescindendo dal fatto che essa fosse stata o meno resa nota al pubblico interessato. La risposta, negativa, dei giudici europei è stata presa sulla base dell'assunto che <<quand'anche un consumatore medio potesse venire influenzato, nel suo atto di acquisto di un vestito recante il marchio «ELIZABETH EMANUEL», dall'idea che l'appellante... abbia partecipato alla

⁴¹ C. GALLI, *Lo <<statuto di non decettività>>*, cit., p. 405.

⁴² Corte di Giustizia CE 30 Marzo 2006, causa C-259/04, Elisabeth Florence Emanuel c. Continental Shelf 128 Ltd, in *Racc.* 2006, I, pp. 3089 ss.

⁴³ C. GALLI, *Marchi comunitari*, cit., p. 190.

creazione di tale vestito, le caratteristiche e le qualità del detto vestito restano garantite dall'impresa titolare del marchio»⁴⁴. È stato poi precisato che sarebbe spettato al giudice nazionale valutare se, nella presentazione del marchio «ELIZABETH EMANUEL», non vi fosse una volontà da parte dell'impresa di far credere ai consumatori che la signora Emanuel fosse ancora la creatrice dei prodotti recanti tale marchio, o che comunque partecipasse alla loro creazione: «<In tal caso si tratterebbe, in effetti, di una manovra che potrebbe essere valutata dolosa»⁴⁵.

Una conclusione come quella appena considerata sembrerebbe essere particolarmente favorevole ai titolari di diritti di garanzia sui marchi. In effetti, il trasferimento del marchio e la piena operatività della garanzia sarebbero pregiudicati solo nei casi in cui si sia in presenza di elementi materiali fondamentali per garantire “le caratteristiche e le qualità” (binomio incontrato al punto 48 della decisione) dei prodotti contrassegnati dal marchio in questione, e questi elementi non siano dati in garanzia e poi trasferiti insieme al marchio. È stato però osservato che una tale conclusione non parrebbe corretta. Galli ha sostenuto che, alla luce del fatto che oggi tutte le componenti del messaggio comunicato dal marchio, e non solo quelle materiali, sono rilevanti ai fini dell'estensione della tutela del marchio stesso, sarebbe opportuno far corrispondere la diretta rilevanza di tali componenti «anche agli effetti della valutazione dell'ingannevolezza»⁴⁶. Il ragionamento concerne in particolar modo i prodotti di moda (ma non è limitato ad essi) rispetto ai quali le caratteristiche per così dire “immateriali”, legate da un lato alla paternità, dall'altro alla coerenza nello stile, ricoprono un ruolo decisivo per i consumatori. Proprio a questo riguardo, l'Autore sostiene l'importanza di un'interpretazione delle norme ispirata ai principi di concorrenza e di tutela dei consumatori, facendo leva sul criterio, ritenuto decisivo, della “percezione del pubblico”⁴⁷.

⁴⁴ Corte di Giustizia CE 30 Marzo 2006, causa C-259/04, *cit.*, punto 48.

⁴⁵ Corte di Giustizia CE 30 Marzo 2006, causa C-259/04, *cit.*, punto 50.

⁴⁶ C. GALLI, *Marchi comunitari*, *cit.*, p. 191.

⁴⁷ *Ibidem*.

Passando dal piano della teoria a quello della pratica, si comprende come le garanzie non presentino per tutti i marchi lo stesso grado di sicurezza: di norma, per evitare l'inganno che potrebbe derivare dal trasferimento, è necessario rendere nota al pubblico la separazione del marchio dal precedente titolare <<e la mancata cessione unitamente ad esso degli elementi materiali o immateriali>>⁴⁸ che siano rilevanti per il pubblico. Bisognerà quindi verificare in ogni caso se la garanzia sia idonea a procurare un trasferimento valido.

5.4 Conflitto con marchi registrati anteriori

Dall'analisi dell'art. 12 primo comma c.p.i. emergono tre ipotesi di conflitto con marchi registrati anteriori, che rappresentano altrettanti impedimenti alla validità della registrazione del marchio successivo: le considerazioni che seguono mettono in evidenza un possibile ostacolo che potrebbe emergere nelle operazioni di garanzia sui marchi.

L'art. 12 primo comma lett. c) c.p.i. considera la circostanza in cui il marchio per il quale si chiede protezione sia identico al marchio anteriore di un terzo, ma anche i prodotti e servizi per i quali si richiede protezione siano identici a quelli per cui il marchio anteriore riceve tutela. Si considera qui un'identità di marchi e beni: in quest'ipotesi l'impedimento si produce a prescindere da un accertamento circa il pericolo di confusione presso il pubblico.

L'art. 12 primo comma lett. d) c.p.i. introduce la circostanza in cui il marchio di cui si chieda la protezione sia identico o simile al marchio anteriore e lo stesso valga per i prodotti o servizi. Non si è qui di fronte ad un impedimento automatico, ma questo opera solo quando i punti di contatto tra i marchi possano generare una confusione nel pubblico dei consumatori.

L'art. 12 primo comma lett. e) c.p.i. infine contempla l'ipotesi in cui un marchio

⁴⁸ C. GALLI, *Marchi comunitari*, cit., p. 192.

anteriore, identico o simile, osti alla protezione di un marchio successivo anche se quest'ultimo si riferisca a prodotti/servizi che non siano né identici, né simili a quelli per i quali il marchio anteriore riceva tutela. In questi casi si è di fronte ad un marchio anteriore che gode di <<rinomanza>>: l'uso del marchio successivo <<senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi>>. L'esistenza di una delle tre ipotesi di conflitto su considerate costituisce motivo di opposizione che può esser fatto valere già nel corso della procedura di registrazione (la cui legittimazione, comunque, appartiene solo ai titolari dei marchi registrati o depositati anteriormente, o ai loro licenziatari ai sensi dell'art. 177 c.p.i.). L'impedimento può essere fatto valere anche in seguito con l'azione giudiziaria di nullità ma, si noti, solo dai soggetti indicati all'art. 122 secondo comma c.p.i.⁴⁹.

Si ricorda inoltre che al titolare dell'antiorità potrà essere richiesto, in fase di opposizione, di dare prova di un utilizzo serio (deve trattarsi di una reale presenza sul mercato), o dimostrare le legittime ragioni del mancato utilizzo.

In ogni caso, si deve considerare che l'antiorità invalidante potrebbe non esser fatta valere né prima in sede di opposizione, né dopo con l'azione giudiziaria entro il decorso dei cinque anni di non uso (che ne producono la decadenza): in questo caso il vizio sarebbe sanato e quindi il marchio sarebbe valido, benché non *ab initio*.

L'antiorità invalidante, quindi, pone il rischio concreto di avere una garanzia perfetta, ma su un marchio invalido, pregiudicando l'intera operazione di finanziamento (sembrerebbe di trovarsi di fronte ad un'ipotesi di applicabilità dell'art. 2743 c.c.).

⁴⁹ L'art. 122 c.p.i. al secondo comma definisce gli impedimenti derivanti da un conflitto con diritti anteriori di terzi come cause di nullità relativa, la quale può essere fatta valere solo dai titolari dei diritti anteriori confliggenti.

5.5 Conservazione del diritto oggetto di garanzia

Il doppio livello di indagine, al contempo giuridica ed economica, che è necessario adottare in questo campo, conduce ad analizzare il tema fondamentale della conservazione del diritto oggetto di garanzia (nonché del suo valore). Ora, l'uso del marchio è necessario a mantenere il diritto in vita e a non pregiudicarne il profilo economico.

Occorre inoltre tenere presente che ai fini del mantenimento del diritto l'uso deve essere effettivo e che la decadenza per non uso può essere anche parziale: in generale al creditore spetterà di seguire e verificare il comportamento del debitore. In quest'ottica si ritiene applicabile l'art. 2743 c.c. nell'ipotesi di diminuzione della garanzia⁵⁰: ciò significa che il creditore potrà richiedere che gli sia prestata garanzia idonea su altri beni, oppure, in mancanza, l'immediato pagamento del suo credito (si evince inoltre dal tenore dell'articolo che esso opera sia che la garanzia rientri nel modello ipotecario, sia che la si riconduca a quello pignoratizio).

Cian, poi, ha affermato che il creditore non avrebbe titolo di esigere <<l'assunzione di iniziative di sostegno... del segno>>⁵¹ finalizzate ad impedirne la perdita di valore: avrebbe però diritto di esigerne un utilizzo per così dire "normale", magari attraverso la stipulazione di accordi di licenza <<poiché questo attiene, a ben vedere, alla conservazione in senso sostanziale del bene>>⁵². Ora, si potrebbe discutere sui confini entro cui delimitare questa "normalità" dell'utilizzazione, ma si tratta di un'analisi che non sembra avere le premesse dell'eshaustività: si può comunque sostenere in termini generali che detta "normalità" dovrebbe essere valutata alla luce delle caratteristiche e delle <<prospettive di consolidamento del bene>> che sarebbero già rinvenibili <<al momento della costituzione della garanzia>>⁵³.

⁵⁰ P. GORLA-P. ZANELLI, *Del pegno. Delle Ipoteche*, cit., p. 168

⁵¹ M. CIAN, *Il valore dei diritti IP*, cit., p. 56.

⁵² Ibidem.

⁵³ M. CIAN, *Il valore dei diritti IP*, cit., p. 57.

Piepoli, poi, con riferimento al diritto IP, sostiene che <<solo il debitore è in grado di garantirne la conservazione nell'interesse del creditore>>: l'Autore, ponendo nella sua analisi più volte l'accento sulla possibile diminuzione del valore del diritto e affermando che in questo caso ci si troverebbe di fronte a <<obblighi di fare e a doveri di astensione>>⁵⁴ sembrerebbe spingersi oltre alla "normale utilizzazione" su prospettata, configurando un'utilizzazione invece volta proprio a preservare il valore del bene.

La concessione di licenze da parte del titolare del marchio sarebbe quindi conciliabile con l'esistenza della garanzia stessa, dal momento che esse possono chiaramente rappresentare una consueta modalità di sfruttamento del diritto (si pensi alle licenze di *merchandising*, con riferimento ai marchi che siano suscettibili di una tale forma di sfruttamento).

Queste considerazioni devono comunque confrontarsi con i corollari applicativi del modello ipotecario affrontati nel terzo capitolo. In particolare, si ricordi la facoltà del creditore pignoratizio di fare suoi i frutti ex art. 2791 c.c., e quindi, nel caso specifico, la facoltà del creditore di riscuotere i canoni di eventuali contratti di licenza: avendo adottato il modello ipotecario l'articolo in questione non risulta applicabile, il che implica che le *royalties* spetterebbero al debitore, e non al creditore. Bisogna comunque ricordare che, nonostante il diritto di cui all'art. 2791 c.c. non sia applicabile e non spetti *ope legis*, ciò non significa che non possa essere <<appositamente pattuito>>⁵⁵. In ogni caso tra gli scopi primari che vengono in considerazione in queste operazioni non si può non ricomprendere anche quello di ottemperare all'onere di utilizzazione, nell'ottica di preservare il diritto nell'interesse di tutte le parti.

Passando al sistema delineato dal Codice di proprietà industriale, si osserva che l'art. 138 c.p.i. include tra gli atti trascrivibili anche quelli che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali di godimento e il successivo art. 139 c.p.i. dispone che tali atti (insieme ad altri), una volta trascritti, acquisiscono

⁵⁴ G. PIEPOLI, *Autonomia privata*, cit., p. 300.

⁵⁵ D. RUBINO, *L'ipoteca immobiliare e mobiliare*, cit., p. 222.

effetto verso i terzi. In questo senso si comprende come la licenza (esclusiva) trascritta prima della garanzia sia “opponibile” nei confronti del titolare di quest’ultima. Il rilievo, però, è che si tratta di diritti strutturalmente diversi: l’una dà diritto al godimento del bene, l’altra dà diritto all’espropriazione. Tra le due posizioni potrebbe non esserci mai un conflitto: se il debitore adempie, la garanzia (ipoteca⁵⁶) viene meno. Il conflitto emerge invece quando la garanzia deve essere escussa ed è qui che entra in gioco il problema dell’opponibilità, nel senso che la licenza è opponibile al creditore (ipotecario), ma non è tanto questo il soggetto che deve venire in considerazione, quanto l’acquirente alla fine della procedura di vendita coattiva del “bene” in questione.

Quindi, se una licenza trascritta anteriormente non è ancora giunta “a scadenza”, allora è opponibile i) al creditore (ipotecario) e di conseguenza ii) all’aggiudicatario: pertanto la stessa, se non è ancora scaduta, deve poter arrivare alla sua naturale conclusione.

Si può ancora considerare il caso opposto, quello di una garanzia trascritta prima della licenza. Potrebbe venire qui in considerazione un problema di protezione del diritto del creditore. Ora, il creditore ha un diritto di garanzia che viene protetto, nell’ambito dell’ipoteca, ad esempio, con azioni inibitorie: si pensi all’art. 2813 c.c. (oppure si potrebbe anche applicare l’art. 700 c.p.c.). Nel momento in cui il creditore ha un diritto di garanzia che per il momento è quiescente (ossia non c’è inadempimento) e vede che il licenziatario sta compromettendo l’oggetto della garanzia, allora può tutelare il suo diritto. Fin qui non c’è un conflitto tra le due posizioni, ma un diritto che deve essere tutelato.

Garanzia precedente e licenza successiva entrano in conflitto nell’ipotesi in cui vi sia un inadempimento e la garanzia venga quindi fatta valere: l’aggiudicatario si potrà quindi opporre al licenziatario al fine di acquistare il diritto libero dalla licenza.

Nei due casi considerati il conflitto emerge quindi quando la garanzia viene escussa. A quel punto nasce il problema di quale dei due diritti sia opponibile

⁵⁶ Dal momento che si è adottata questa figura di garanzia.

all'altro: la licenza è opponibile al creditore (e quindi all'aggiudicatario) solo se trascritta prima, se trascritta dopo non sarà opponibile e quindi l'aggiudicatario avrà diritto a ottenere l'utilizzo esclusivo del "bene".

Il tema delle licenze può essere ora affrontato da una prospettiva internazionale, facendo particolare riferimento ai lavori dell'UNCITRAL e ad alcune previsioni dello Uniform Commercial Code statunitense.

La Raccomandazione 78 della Guida stabilisce che nel caso in cui <<an encumbered asset is transferred, leased or licensed and, at the time of the transfer, lease or licence, a security right in that asset is effective against third parties... >>, il *transferee*, il *lessee* o il *licensee* successivo <<takes its rights subject to the security right>>⁵⁷. La Raccomandazione 81 (c), invece, rappresenta un'eccezione a questa regola: essa dispone infatti che i diritti di un licenziatario non esclusivo <<of an intangible asset licensed in the ordinary course of the licensor's business are not affected by a security right in the asset>>, a condizione che, al momento della conclusione dell'accordo di licenza, il licenziatario non fosse a conoscenza che la licenza <<violates the rights of the secured creditor under the security agreement>>⁵⁸. Ora, si è introdotto il concetto di "licence in the ordinary course of business", ma si deve rilevare fin da subito che la Guida non offre una definizione di licenza "in the ordinary course of business", e nemmeno ne elenca gli elementi fondamentali. Anzi, questa previsione è stata criticata perché non troverebbe in generale riscontro nelle varie leggi sulla proprietà intellettuale, che conoscerebbero solo licenze esclusive e non esclusive, senza distinguere se esse siano <<granted in the ordinary course of business>>⁵⁹.

Si è a suo tempo sottolineata l'importanza innovatrice della riforma dell'art. 9 (*Security interests*) dello Uniform Commercial Code: a questo proposito, è necessario considerare che la sezione 9-321 dell'UCC prende direttamente in considerazione questo tipo di licenze, anzi, il tenore della disposizione mostra analogie con la Raccomandazione 81 (c) della Guida quando afferma: <<"licensee

⁵⁷ *UNCITRAL Legislative Guide, cit.*, V, sez. C, Raccomandazione 78.

⁵⁸ *UNCITRAL Legislative Guide, cit.*, V, sez. C, Raccomandazione 81.

⁵⁹ Sul punto A. TOSATO, *The UNCITRAL Annex, cit.*, p. 750.

in ordinary course of business" means a person that becomes a licensee of a general intangible in good faith, without knowledge that the license violates the rights of another person in the general intangible>>. Weise, nella sua analisi relativa all'Intellectual Property Financing sotto il nuovo articolo 9 UCC, afferma significativamente che <<The holders of... nonexclusive licenses>> hanno ragionevolmente l'aspettativa <<(as long as they perform their obligations)>> di poter continuare ad avere il diritto di utilizzare la licenza (e questo è il punto che evidenzia l'Autore), <<even if their licensor loses its rights as a result of a foreclosure by the licensor's secured party>>⁶⁰.

Ora, tornando a considerare la Raccomandazione 81 (c) della Guida, una parte del Working Group VI dell'UNCITRAL ha guardato con favore alla sua applicazione nel campo delle garanzie sui diritti IP.

In ogni caso, in seno alla Commissione non v'è stato consenso unanime sull'estensione di queste previsioni anche al Supplement: la parte del Working Group VI favorevole ha sostenuto che su questo tema ci dovesse essere continuità tra i due documenti, magari con un adeguato sistema di commenti, nonché esempi e chiarimenti di vario tipo. Il Supplement in effetti ha ripreso direttamente le argomentazioni su esposte, ed ha introdotto a fianco ad esse dettagliati paragrafi chiarificatori⁶¹.

Al di là delle considerazioni su esposte, l'ultimo aspetto che si vuole sottolineare, evidenziato dallo stesso Supplement, è che il campo applicativo della Raccomandazione 81 (c) pare comunque destinato ad essere limitato. La Raccomandazione si applicherebbe in effetti solo nell'ipotesi di licenze non esclusive da un lato; nella circostanza che il licenziatario <<had no knowledge that the licence violated the rights of the secured creditor under the security agreement>>⁶² dall'altro: due limiti che si ricavano direttamente dal tenore letterale della previsione.

⁶⁰ S.O. WEISE, *The Financing of Intellectual Property under Revised UCC Article 9*, in 74 Chicago-Kent Law Review, 1999, p. 1097.

⁶¹ UNCITRAL Supplement, cit., V, sez. H, para. 195 ss.

⁶² UNCITRAL Supplement, cit., V, sez. H, para. 198.

5.6 Altre operazioni di finanziamento

Tra i diversi schemi di finanziamento applicabili ai marchi ha assunto una certa importanza il già citato meccanismo del *sale & lease back* (si veda il primo capitolo), figura di derivazione anglosassone, inizialmente studiata per il contesto della produzione industriale. L'aspetto rilevante dell'operazione è che consente al debitore di mantenere i poteri di utilizzazione dei diritti IP: con riferimento ai marchi, questo strumento consente all'impresa di reperire risorse cedendo il proprio *brand* in proprietà al finanziatore e, contestualmente, acquisendo in *leasing* lo stesso⁶³.

La locazione finanziaria, nella variante del *sale & lease back*, ha sollevato dubbi con riferimento al divieto di patto commissorio, il quale in Italia ha mostrato una forza particolarmente pervasiva: al riguardo è stato sostenuto che <<la dottrina... si sente in dovere di svolgere le più sottili argomentazioni giuridiche per affermare e giustificare, a fronte di quel divieto, la validità di figure del tutto tranquille...>>⁶⁴. La precisazione della Cassazione⁶⁵ nel 2004, secondo la quale nel *lease back* la vendita non avviene a scopo di garanzia, bensì a scopo di *leasing*, esclude che si possa direttamente rinvenire un'infrazione al divieto di patto commissorio⁶⁶: ma ciò non significa che in singoli casi possano ravvisarsi gli elementi della frode.

Più di recente la Suprema Corte si è pronunciata sostenendo che il c.d. patto marciano⁶⁷ sia uno strumento idoneo a superare <<i>i profili di possibile illiceità del lease back</i>>, riconoscendo così la <<ragionevolezza commerciale>> dell'operazione per entrambe le parti. Affinché la clausola marciana possa conseguire tale <<effetto legalizzante del contratto di lease back>> è necessario che essa preveda,

⁶³ Sul punto G. CAPO, *I finanziamenti bancari garantiti da IP*, cit., p. 19.

⁶⁴ A. CHIANALE, *L'ipoteca*, cit., p. 35. Si è inoltre rilevato che, mentre nei sistemi tedesco e francese è stata la giurisprudenza a guidare il processo interpretativo e a porre il divieto di patto commissorio entro confini ben definiti (individuati in maniera piuttosto restrittiva), nel sistema italiano questo ruolo è stato assunto in particolare dalla dottrina la quale ha proceduto nella direzione opposta.

⁶⁵ Cass. 21 luglio 2004, n. 13580, cit.

⁶⁶ P. GALLO, *Contratto e buona fede*, cit., pp. 161 ss.

⁶⁷ Cass. 28 gennaio 2015, n. 1625, Unicredit Leasing s.p.a. c. Fallimento Moretoni s.p.a., in *Giur. It.* 2015, III, pp. 2341 ss.

nell'eventualità e al momento dell'inadempimento, una procedura finalizzata alla stima del bene in tempi certi e attraverso modalità definite, in maniera da ottenere una valutazione basata su criteri oggettivi⁶⁸: questo al fine di stabilire l'*an* e il *quantum* della differenza (eventuale) che deve essere corrisposta all'utilizzatore.

Quello che la Cassazione sottolinea è che dalla struttura del patto si deve evincere che le parti abbiano anticipatamente previsto che, <<nella sostanza dell'operazione economica, il debitore perderà eventualmente la proprietà del suo bene per un prezzo giusto... perché il surplus gli sarà senz'altro restituito>>.

In tema di locazione finanziaria si segnala la recente legge 4 agosto 2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza). Significativo è il comma 136 dell'art. 1, il quale introduce la seguente definizione: <<Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo>>.

Il successivo comma 137 dispone che costituisce <<grave inadempimento dell'utilizzatore>> il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili, oppure due canoni trimestrali (anche non consecutivi) nell'ipotesi di leasing immobiliare. Per gli altri contratti di locazione finanziaria costituisce grave inadempimento il mancato pagamento di quattro canoni mensili (anche non consecutivi). Il comma 138, elemento chiave del sistema, disciplina gli effetti della risoluzione del contratto per inadempimento di cui al precedente comma, disponendo che i) il

⁶⁸ Si può anche affidare tale valutazione ad un soggetto indipendente che si serva di detti parametri.

concedente ha diritto alla restituzione del bene; ii) il concedente è tenuto a corrispondere ciò che è stato ricavato dalla vendita <<o da altra collocazione del bene>> all'utilizzatore; iii) dal ricavato <<o da altra collocazione del bene>> è necessario dedurre la somma che corrisponde all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati sino alla data di risoluzione, <<dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita>>.

In ogni caso, nell'ipotesi in cui quanto realizzato con la vendita (<<o da altra collocazione del bene>>) sia inferiore a quanto dovuto dall'utilizzatore, <<resta fermo>> il diritto di credito del concedente per il residuo.

Il comma 139, infine, contiene le procedure che devono essere seguite dal concedente ai fini della vendita o della ricollocazione del bene.

L'altro modello di finanziamento considerato in questo paragrafo consiste nel far confluire in uno "special purpose vehicle" (SPV) la titolarità dei propri marchi e poi procedere a offrire <<the shares of the SPV as collateral to prospective lenders>>⁶⁹. Il meccanismo è elaborato e probabilmente aumenterebbe i costi transattivi dell'operazione ma, come è stato osservato, offrirebbe un vantaggio in flessibilità dal momento che, nella maggior parte degli ordinamenti, <<the law relating to security interests over shares is "tolerably settled">>⁷⁰, potendo quindi rappresentare una scelta volta ad una maggiore sicurezza.

Ora, il creditore dovrebbe tutelarsi affinché la società non si privi dei marchi in questione nel corso dell'operazione: questo risultato è ottenibile per mezzo di specifiche clausole contrattuali, ma anche mediante nomine nell'organo amministrativo (si può comunque comprendere che coinvolgere il creditore nella gestione dell'impresa del debitore potrebbe rappresentare un risultato di dubbia opportunità).

⁶⁹ A. TOSATO, *Security interests*, cit., p. 95.

⁷⁰ Ibidem.

5.7 Il marchio dell'Unione Europea

5.7.1 Il marchio UE come oggetto di proprietà

La sezione quarta del capo II del Regolamento UE 1001/2017 introduce il marchio UE <<come oggetto di proprietà>>⁷¹. Occorre precisare che il legislatore europeo non ha voluto con questa espressione, che secondo parte della dottrina non dovrebbe <<essere sopravvalutata nella sua portata significativa>>⁷², prendere posizione né fornire una risposta definitiva alla diatriba (decisamente risalente) circa la natura del marchio (UE)⁷³: quindi non sarebbe stata sua intenzione né qualificarlo come bene, né stabilire che il diritto sul marchio sia un diritto reale di proprietà. Il legislatore si sarebbe riferito al marchio <<come oggetto di un diritto assoluto>>⁷⁴ suscettibile di una serie di atti di disposizione quali la cessione e la licenza, ma anche di trasferimento con sentenza etc., sul quale è possibile costituire diritti reali, tra cui quelli di garanzia.

Con riferimento al marchio UE <<come oggetto di proprietà>>, il Regolamento UE 1001/2017 detta le norme-base di diritto materiale funzionali a garantire il principio di unitarietà del marchio UE agli articoli da 20 a 28, includendo quindi l'art. 22 relativo ai diritti reali; l'art. 19 invece determina la legge nazionale applicabile in via integrativa. L'art. 19 primo comma lett. a) contiene il primo

⁷¹ Il "Regolamento sul marchio dell'Unione europea" del 14 giugno 2017 n. 1001 (applicabile a partire dal 1° ottobre 2017) contiene la versione codificata delle norme in materia, integrate a seguito delle modifiche operate dal Regolamento UE 2424/2015. L'articolo relativo ai "Diritti reali" è ora il n. 22; quello relativo alla "Opponibilità ai terzi" il n. 27; infine, quello relativo alla "Domanda di marchio UE come oggetto di proprietà" è il n. 28. La precedente numerazione faceva invece riferimento, rispettivamente, agli artt. 19, 23 e 24: si è fatta questa precisazione perché una fonte utilizzata in questo lavoro impiega ancora la vecchia numerazione (il riferimento è a L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, Padova, 6ª ed., 2016).

⁷² N. ZORZI, *Il marchio come valore di scambio*, Cedam, Padova, 1995, pp. 321 ss.: anche se l'opera non è recente, si è ritenuto il riferimento significativo.

⁷³ Il passaggio è sottile: il marchio può essere definito come una "entità" avente un proprio valore economico, valore di cui il titolare ha la riserva esclusiva, ma non è esatto qualificarlo come un bene su cui vantare un diritto di "proprietà".

⁷⁴ G.E. SIRONI, *sub* art. 16 RMUE, in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, Padova, 6ª ed., 2016, p. 1128.

criterio relativo alla legge applicabile, individuandola nello Stato membro in cui <<il titolare ha la sede o il domicilio>>; la lett. b) contiene il criterio sussidiario, secondo il quale nell'ipotesi in cui il titolare non abbia sede o domicilio nell'UE, si opera un rimando alla legge dello Stato membro in cui <<il titolare ha una stabile organizzazione>>. Il secondo comma, infine, contiene il criterio residuale: nei casi non contemplati alle lettere a) e b), si applica il diritto dello Stato in cui ha sede l'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale (diritto spagnolo). L'art. 22 (Diritti reali) del Regolamento UE 1001/2017 è quello che propriamente si riferisce alle garanzie reali: il primo comma, quando afferma che <<il marchio UE può, indipendentemente dall'impresa, essere dato in pegno o essere oggetto di un altro diritto reale>>, si allinea al principio di indipendenza del marchio dall'azienda, e alla configurabilità di un suo libero trasferimento.

Il secondo comma prevede poi la possibilità di iscrivere nel registro e pubblicare i diritti di cui al primo comma su richiesta di una delle parti (ossia il titolare del marchio e il titolare del diritto reale su di esso costituito⁷⁵). Si rileva che, in caso di mancata iscrizione, la costituzione di diritti reali sul marchio UE <<non è in linea di principio opponibile a terzi>>⁷⁶. Infatti, l'art. 27 <<subordina l'opponibilità a terzi di cessione, licenza e costituzione di diritto reale sul marchio UE negli Stati membri alla iscrizione nel registro>>⁷⁷. L'art. 27, comunque, prevede due eccezioni alla regola secondo la quale la prevalenza è determinata dall'iscrizione dell'atto nel registro: in primo luogo un atto, prima della sua iscrizione, è opponibile ai terzi che abbiano acquisito diritti sul marchio dopo la data dell'atto, ma che erano a conoscenza di tale atto al momento dell'acquisizione di questi diritti⁷⁸. La seconda eccezione riguarda l'ipotesi di un soggetto che abbia acquisito il marchio UE, o un diritto su di esso, mediante <<trasferimento dell'impresa nella sua totalità, o mediante qualsiasi altra successione a titolo universale>>.

⁷⁵ G.E. SIRONI, *sub* art. 19 RMUE, in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve, cit.*, p. 1138.

⁷⁶ G.E. SIRONI, *sub* art. 19 RMUE, in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve, cit.*, p. 1137.

⁷⁷ G.E. SIRONI, *sub* art. 23 RMUE, in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve, cit.*, p. 1147.

⁷⁸ *Ibidem*, ove si sostiene che la <<regola dell'opponibilità subordinata all'iscrizione>> ha l'obiettivo di salvaguardare la buona fede dei terzi che abbiano fatto affidamento sul registro: una simile tutela dei terzi perde di senso quando questi siano a conoscenza dell'atto non iscritto.

La “iscrizione” di cui all’art. 22 del Regolamento UE 1001/2017 si differenzia dalla “trascrizione” ai sensi dell’art. 140 c.p.i.: con riferimento al nostro sistema si è visto infatti che la trascrizione ha eccezionalmente efficacia costitutiva dei diritti reali di garanzia; con riguardo al diritto UE, invece, è stato osservato che, in base all’analisi del tenore letterale del testo <<A richiesta di una delle parti, i diritti di cui al paragrafo 1 o il loro trasferimento sono iscritti nel registro e pubblicati>>, sembrerebbe che il diritto sia <<già sorto prima dell’iscrizione>>⁷⁹, la quale <<serve solo ai fini di opponibilità ai terzi>>⁸⁰.

5.7.2 Obblighi di armonizzazione

Il legislatore europeo è recentemente intervenuto con la Direttiva UE 2436/2015 per operare un ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa.

L’art. 23 della Direttiva stabilisce al primo comma che <<Il marchio d’impresa può, indipendentemente dall’impresa, essere dato in pegno o essere oggetto di un altro diritto reale>>; al secondo comma che <<Gli Stati membri devono disporre di procedure per consentire l’iscrizione dei diritti reali nei loro registri>>.

Si è evidenziato nel primo capitolo il doppio ordine di armonizzazione imposto dal legislatore europeo: da un lato la Direttiva UE 2436/2015 implica l’adozione da parte degli Stati di norme che consentano la concessione in “pegno” dei diritti di privativa in questione; dall’altro richiede agli Stati membri di predisporre un sistema di pubblicità che consenta “l’iscrizione” dei diritti di garanzia.

Si rileva, tuttavia, che dal tenore letterale dell’art. 23 comma 1 nelle altre lingue ufficiali dell’Unione non emerge un riferimento univoco alla figura del “pegno”⁸¹:

⁷⁹ C. GALLI, *Marchi comunitari*, cit., p. 188.

⁸⁰ G.E. SIRONI, *sub* art. 19 RMUE, in L.C. Ubietazzi (a cura di), *Commentario breve*, cit., p. 1138.

⁸¹ Ad esempio, la versione inglese recita: <<A trade mark may, independently of the undertaking, be given as security or be the subject of rights *in rem*>>. La versione francese: <<Une marque peut, indépendamment de l’entreprise, être donnée en gage ou faire l’objet de droits réels>>. La versione tedesca: <<Eine Marke kann unabhängig vom Unternehmen verpfändet werden oder Gegenstand eines sonstigen dinglichen Rechts sein>>. Infine la versione spagnola: <<La marca

la Direttiva UE 2436/2015 non sembra infatti indicare con chiarezza un determinato tipo di garanzia.

Parimenti, anche l'analisi dell'art. 23 comma 2 nelle altre lingue ufficiali non rimanda all'istituto civilistico dell'iscrizione (ma nemmeno a quello della trascrizione): si deduce quindi che le espressioni "pegno" e "iscrizione" sono utilizzate in questo contesto in senso a-tecnico.

Alla luce di tali considerazioni, è stato sostenuto in dottrina che il legislatore europeo non avrebbe inteso predisporre un regime di pubblicità costitutiva per la creazione delle garanzie sui marchi, ma nemmeno avrebbe voluto stabilire una forma di pubblicità per l'opponibilità ai terzi dei diritti di garanzia. In altre parole, l'art. 23 comma 2 <<demanda agli Stati membri soltanto la predisposizione di un regime di pubblicità notizia per i diritti reali di garanzia costituiti sui marchi d'impresa attraverso il relativo registro speciale>>⁸².

In conclusione, questi obblighi di armonizzazione introdotti dalla Direttiva 2436/2015, di per sé modesti, sembrano già soddisfatti dal sistema delineato dagli artt. 137-140, 195-197 c.p.i., salvo per un aspetto: l'art. 140 primo comma c.p.i., infatti, limita la costituzione di garanzie reali su marchi al solo fine di garantire crediti di denaro: questo limite al tipo di obbligazioni che possono essere garantite pare <<difficilmente compatibile con l'art. 23.1 d. EU 15/2436>>⁸³.

podrá, con independencia de la empresa, darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales>>.

⁸² A. TOSATO, *sub* art. 140 c.p.i., in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve, cit.*, p. 803.

⁸³ A. TOSATO, *sub* art. 140 c.p.i., in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve, cit.*, p. 804.

5.8 I marchi internazionali

Con la definizione di “marchi internazionali” si fa riferimento a quei marchi che sono oggetto di registrazione nell’ambito del Sistema di Madrid⁸⁴, Sistema che comprende: l’Accordo di Madrid del 1891, il Protocollo di Madrid del 1989 (e rispettive modifiche) ed il Regolamento di esecuzione comune all’Accordo e al Protocollo⁸⁵. L’insieme delle Parti contraenti di Accordo e Protocollo costituisce l’Unione di Madrid.

Il Sistema di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi è attualmente amministrato dall’Ufficio Internazionale dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale avente sede a Ginevra. Il Sistema prevede il deposito di un’unica domanda⁸⁶ all’Ufficio Internazionale con la quale si chiede la registrazione del marchio per tutte le Parti contraenti che siano in essa indicate. Una volta ricevuta una domanda di registrazione da parte dell’Ufficio di una Parte contraente, l’Ufficio Internazionale opera un esame solamente per quanto riguarda la regolarità formale: in caso di esito positivo, registra il marchio nel Registro Internazionale, procede alla pubblicazione nella Gazzetta e alla notificazione dell’avvenuta registrazione agli Uffici delle Parti contraenti che effettuano il vero e proprio esame sostanziale basato sulle rispettive normative. Il marchio registrato con questo procedimento vede garantita la protezione di cui godrebbe se fosse stato registrato come marchio nazionale in ognuna delle Parti contraenti. In altre parole, all’esito del deposito internazionale non vi è un marchio unitario, bensì un fascio di marchi nazionali.

Per un periodo di cinque anni decorrente dalla data della registrazione internazionale, i marchi nazionali così conseguiti rimangono dipendenti dalla validità del marchio base e ne seguono le sorti. Trascorso il quinquennio essi diventano autonomi sia dal marchio base che tra di loro.

⁸⁴ Il Sistema di Madrid è nato con lo scopo di semplificare i procedimenti di registrazione internazionale dei marchi (e di agevolarne la tutela).

⁸⁵ Di cui si ricorda la modifica intervenuta nel 2013.

⁸⁶ Presentata anche in una sola lingua (la domanda può essere redatta in Francese, Inglese o Spagnolo).

I singoli marchi possono autonomamente decadere, essere oggetto di cessione, licenza o di garanzia. Queste operazioni sono però effettuate nel rispetto delle singole normative nazionali ed un primo ordine di problemi emerge proprio dalle differenze tra i vari ordinamenti: se da un lato l'autonomia e l'indipendenza dei singoli marchi possono rappresentare un elemento di elasticità, dall'altro costituiscono un impedimento per il titolare nel gestire il fascio di marchi in modo unitario. Una tale circostanza si può verificare nel momento in cui il Sistema di Madrid non consideri direttamente eventuali difformità tra i vari sistemi a livello di normative applicabili ai marchi. In alcuni ordinamenti, ad esempio, il trasferimento totale del marchio è vincolato al trasferimento dell'azienda, in altri è libero: questi profili rilevano nell'ipotesi di cessione di un marchio che sia oggetto di registrazione internazionale, poiché la validità di tale cessione deve essere valutata singolarmente con riferimento ai vari marchi risultanti dalla registrazione internazionale in base alle normative corrispondenti a tutte le Parti contraenti considerate.

La stessa situazione si ha per quanto riguarda la costituzione di garanzie, in relazione alle quali il Sistema di Madrid (con particolare attenzione al Regolamento) offre una certa "libertà" in primo luogo con riferimento alle regole per l'iscrizione delle garanzie stesse. La regola n. 20⁸⁷ del Regolamento dispone che l'iscrizione si effettua mediante una semplice "*information*" proveniente dal titolare del marchio, oppure dall'Ufficio della Parte contraente del titolare. Il n. 1 lett. c) della regola n. 20 precisa poi che tale "*information*" <<doit consister en un résumé des faits principaux relatifs à une telle restriction⁸⁸>>: deve trattarsi di un riassunto breve, tale da poter esser iscritto nel Registro internazionale, il che è in

⁸⁷ Il n. 1 della regola n. 20 (Communication de l'information) dispone che <<a) Le titulaire d'un enregistrement international ou l'Office de la partie contractante du titulaire peut informer le Bureau international que le droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international a été restreint, en indiquant, s'il y a lieu, les parties contractantes concernées>>.

⁸⁸ È necessario considerare le disposizioni del Regolamento alla luce della "Guide pour l'enregistrement international des marques", la quale precisa (B.II.108, para. 92.02): <<Une restriction de ce type pourrait notamment s'expliquer par le fait que l'extension de l'enregistrement international dans cette partie contractante a été accordée à titre de sécurité ou est l'objet d'un droit réel...>>.

linea con la previsione della “Guide pour l’enregistrement international des marques” la quale (B.II.108, para. 92.01) precisa che non bisogna allegare copie di decisioni giudiziarie o di atti notarili. Sotto questo profilo sembra delinearsi un sistema per così dire “permissivo”.

Nelle normative delle varie Parti contraenti vi sono a disposizione strumenti giuridici diversi per conseguire una garanzia: il risultato è che le garanzie che risultano effettivamente iscritte assumono forme tra loro molto eterogenee (tipiche, atipiche etc.), ma a ciò non consegue che tali iscrizioni siano valide nei confronti di tutte le Parti contraenti. L’efficacia dell’iscrizione sui singoli marchi nazionali deve infatti essere considerata alla luce delle normative delle Parti designate: come è stato osservato, la situazione così delineata rende difficile immaginare <<l’iscrizione di una garanzia che possa aver effetto nei confronti di tutte le Parti contraenti>>⁸⁹.

L’ultimo profilo da considerare è quello della fase dell’esecuzione forzata. Se è vero che i diritti di marchio sono circoscritti alle singole Parti contraenti, non si può comunque negare che, unitariamente considerati, rappresentino un’unica realtà economica: in questo senso un’esecuzione forzata unitaria rappresenterebbe un risultato ottimale. Tuttavia, come si è visto, <<qui di unitario c’è solo la registrazione>>⁹⁰, mentre l’eventuale esecuzione forzata dovrà necessariamente tradursi in una serie di esecuzioni distinte nel rispetto delle varie legislazioni nazionali.

In conclusione, il risultato di questa breve analisi potrebbe essere un ridimensionamento dell’effettiva portata dell’intero sistema, essendo infatti emerso che il vero livello che deve essere considerato in quest’ambito è quello delle normative dei singoli Stati: oltre a quanto si è appena sostenuto in tema di esecuzione forzata, si rileva altresì che la mancata produzione di effetti a livello dei vari diritti nazionali da parte dell’iscrizione nel Registro non consente di andare oltre la configurabilità di una pubblicità-notizia.

⁸⁹ F. LEONINI, *Le garanzie sui marchi internazionali*, in AIDA, 2009, p. 170.

⁹⁰ Ibidem.

CAPITOLO VI. GARANZIE SUI BREVETTI

6.1 Il contesto nazionale

Ad oggi, le garanzie reali sui brevetti trovano la loro principale collocazione nell'ambito delle grandi operazioni di finanziamento, operazioni che attribuiscono una minore importanza al reale valore di mercato del singolo brevetto che entra a far parte del pacchetto di garanzie, essendo maggiormente ispirate ad un criterio "quantitativo", piuttosto che "qualitativo".

Si è in precedenza sostenuto che il brevetto svolge una funzione connessa alla sua applicazione industriale, risultando quindi una privativa strettamente legata al contesto tecnico-produttivo, il che non si presta ad <<un'immediata percepibilità e a un rapido apprezzamento in termini di valore>>¹. Più in generale, è necessario considerare che i diritti basati sulla tecnologia presentano il rischio di essere superati da tecnologie più avanzate, divenendo così obsoleti anche prima della loro naturale scadenza.

Un primo ordine di valutazioni si ricollega al fatto che la domanda di brevetto, presentata e iscritta nell'apposito registro, già costituisce un valore che può essere apprezzato sotto il profilo economico. Sarebbe possibile iscrivere la garanzia nel registro delle domande <<fin dal giorno della richiesta di brevetto>>²: la concessione di garanzia su una privativa il cui titolo sia *in itinere*, comunque, comporta che il creditore assuma su di sé il rischio che la privativa non sorga e, di conseguenza, che il valore della garanzia venga meno. In ogni caso, quest'operazione risponderebbe alle esigenze di finanziamento del titolare nel breve termine, atteso che il valore dell'oggetto della garanzia sarebbe

¹ M. RIVA, *I brevetti come oggetto di diritti di garanzia reale*, cit., p. 36.

² L. NIVARRA, *Le garanzie reali*, cit., p. 111.

chiaramente inferiore al valore del diritto di brevetto vero e proprio.

Il secondo piano di riflessioni si colloca a brevettazione già avvenuta.

È necessario osservare che in capo al debitore (poiché mantiene la disponibilità del brevetto) vi è l'obbligo generale di preservare le prerogative e le caratteristiche connesse all'oggetto della garanzia. In particolare, l'obbligo di custodia (che, in ragione della particolare natura del bene "custodito", risulta essere una custodia soprattutto giuridica piuttosto che materiale) impone al debitore di impegnarsi al pagamento del canone annuale per evitare la decadenza del brevetto per invenzione ex art. 75 c.p.i. Questa considerazione è direttamente ripresa da M. Riva la quale afferma che, una volta stabilito di prendere in garanzia un brevetto, è necessario effettuare una serie di valutazioni su come vincolare contrattualmente il concedente sia rispetto agli atti di mantenimento, sia con riguardo agli atti di disposizione. In particolare, oltre al profilo su esaminato, l'apparato di impegni che sarebbe lecito richiedere al concedente potrebbe anche consistere nel <<non trasferire i brevetti o qualsiasi altro diritto o interesse relativo agli stessi>>³ e nel non consentire alla creazione di altri diritti di garanzia. A tali previsioni bisogna aggiungere un correttivo: l'art. 1379 c.c. infatti dispone che il divieto di alienazione stabilito in un contratto non è valido <<se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo>>, ma anche <<se non risponde a un apprezzabile interesse delle parti>>. Nel caso di specie potrebbe venire in considerazione un finanziamento a lungo termine che, insieme alla durata strutturalmente limitata del brevetto, potrebbe far ritenere che il divieto non sia contenuto in un limite temporale "conveniente"⁴, rendendo quindi il divieto di alienazione del brevetto stabilito contrattualmente invalido.

Si rinvencono inoltre nella prassi taluni contratti contenenti clausole volte a impedire al titolare del brevetto il suo sfruttamento per mezzo di un sistema di licenze⁵: è necessario però tener conto del fatto, come ricorda Nivarra⁶, che

³ M. RIVA, *I brevetti come oggetto di diritti di garanzia reale, cit.*, p. 51.

⁴ Oltre al fatto che l'interesse del creditore sarebbe sproporzionato.

⁵ M. RIVA, *I brevetti come oggetto di diritti di garanzia reale, cit.*, p. 52.

⁶ L. NIVARRA, *Le garanzie reali, cit.*, p. 112.

l'interesse del creditore alla conservazione della garanzia si spiega essenzialmente nell'uso effettivo della privativa, diretto o indiretto che sia.

Un altro elemento da considerare è legato alla durata del brevetto per invenzione, quantificata in vent'anni a decorrere dalla data di deposito della domanda⁷: l'art. 60 c.p.i. precisa inoltre che esso <<non può essere rinnovato, né può esserne prorogata la durata>>⁸. Si osserva a questo proposito che la durata strutturalmente limitata rispetto al marchio spingerà di norma il finanziatore a non considerare nel pacchetto di garanzie tutti quei brevetti che possano scadere in corso di durata del finanziamento.

Se si coordina l'art. 60 c.p.i. con l'art. 2847 c.c. in tema di ipoteca, a norma del quale <<l'iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data>>, si è poi portati ad escludere l'eventualità di dover effettuare una rinnovazione di ipoteca. Va tenuta inoltre presente la possibilità che il brevetto spiri o sia dichiarato nullo quando gli effetti della garanzia non siano ancora cessati. A questo punto è possibile creare un collegamento con un'altra norma del Codice civile, ossia l'art. 2742 c.c. (Surrogazione dell'indennità alla cosa), la quale può assumere rilievo nell'ipotesi, invero del tutto peregrina, che il titolare del brevetto o il creditore abbiano assicurato il brevetto e soprattutto abbiano trovato un assicuratore disposto a offrire la sua garanzia.

Non considerando l'ipotesi in cui il diritto si estingua per il naturale decorso del termine, circostanza che rappresenta un evento certo che non potrebbe in alcun modo integrare un'ipotesi di rischio assicurabile, si arriva alla conclusione che solo nel caso di nullità del brevetto il creditore potrà servirsi della previsione di cui all'art. 2742 c.c. al fine di ottenere la surrogazione dell'indennità (che è dovuta dall'assicuratore per perdita/deterioramento del bene garantito) al bene stesso. Un'ulteriore riflessione può nascere dall'analisi di una norma, questa volta, del

⁷ Si ricorda che il brevetto per modello di utilità dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda ex art. 85 c.p.i., in questa sede però ci si concentra sul brevetto per invenzione.

⁸ Si noti comunque che questa previsione, da assoluta quale era, va ad oggi coordinata con l'introduzione nell'ordinamento nazionale e in quello europeo dell'istituto del certificato complementare di protezione delle invenzioni farmaceutiche e dei fitofarmaci. Lo scopo di questi certificati è di prorogare la durata della protezione brevettuale in maniera tale da permettere al titolare, per quanto possibile, un recupero del suo investimento in termini di tempo.

Codice della proprietà industriale. Il terzo comma dell'art. 76 c.p.i. dispone che <<il brevetto nullo può produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validità>> e che sarebbe stato voluto dal richiedente nell'ipotesi in cui fosse stato al corrente della nullità. La norma prosegue stabilendo che la domanda di conversione è proponibile in ogni stato e grado del giudizio e che <<la sentenza che accerta i requisiti per la validità del diverso brevetto dispone la conversione del brevetto nullo>>. Il titolare del brevetto così convertito può, entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di conversione, presentare la domanda di correzione del testo del brevetto, domanda che rappresenta in effetti una <<modalità di conservazione della privativa>>⁹ atta ad impedirne l'estinzione. Si comprende come la conversione del brevetto nullo rappresenti un importante elemento di tutela del creditore, soprattutto quando si consideri che la sentenza di conversione ha efficacia erga omnes, interessando quindi anche la posizione del creditore che abbia trascritto un diritto di garanzia sul brevetto in seguito dichiarato nullo. Nivarra ritiene plausibile che, a seguito della conversione, la garanzia gravi sul nuovo brevetto e che, con riferimento al quarto comma dell'art. 76 c.p.i., non si possa neanche escludere l'eventuale prolungamento della garanzia in conseguenza del prolungamento dell'originaria durata del titolo nullo. Al di là dell'ipotesi su considerata, è fatto salvo il disposto dell'art. 2743 c.c. per cui il creditore titolare della garanzia sul brevetto dichiarato nullo può richiedere che gli sia prestata garanzia idonea su altri beni <<e, in mancanza, può chiedere l'immediato pagamento del suo credito>>.

⁹ L. NIVARRA, *Le garanzie reali, cit.*, p. 114.

6.2 Brevetti europei

In tema di domande di brevetto europeo e di brevetti europei, è necessario osservare (e ricordare) che essi, oltre a costituire elementi dell'attivo patrimoniale del debitore, sono anche suscettibili di trasferimento, possono essere liquidati in procedure di espropriazione che vedono la partecipazione di più creditori, nonché in procedure fallimentari o para-fallimentari.

Anticipando parte degli argomenti che si affronteranno nel paragrafo successivo, si precisa che la Convenzione di Monaco sul brevetto europeo (c.b.e.) introduce al quarto capitolo della parte seconda (artt. 71-74) la "domanda di brevetto europeo come oggetto di proprietà", ma non dedica analoghe disposizioni al brevetto europeo in quanto tale¹⁰. In relazione all'oggetto di questo lavoro, l'art. 71 (Trasferimento e costituzione di diritti) in particolare, come si vedrà, è riferibile anche alla costituzione di diritti reali di garanzia.

Ciò precisato, con specifico riguardo al brevetto europeo, si afferma che esso è un titolo di privativa rilasciato dall'Ufficio Europeo Brevetti all'esito di una procedura di brevettazione unitaria. Generalmente si sostiene che ogni brevetto consisterebbe in realtà in un "fascio di brevetti nazionali", dal momento che non si sarebbe di fronte ad un diritto unitario.

A favore di questa impostazione si richiama l'art. 64 c.b.e., il cui primo comma dispone che il brevetto europeo <<conferisce al suo titolare, a decorrere dal giorno di pubblicazione della menzione della sua concessione e in ciascuno Stato contraente per il quale è stato concesso, i medesimi diritti che gli conferirebbe un brevetto nazionale concesso in questo Stato>>. A norma del terzo comma, poi, ogni contraffazione del brevetto europeo deve essere <<apprezzata>> in base alle disposizioni della legislazione nazionale.

Prendendo le mosse dall'assunto per cui un brevetto europeo deve essere trattato

¹⁰ Il fatto che il capitolo quarto sia dedicato alla domanda di brevetto europeo <<come oggetto di proprietà>> potrebbe avere lo scopo di precisare che la domanda non sarebbe un bene in fieri, bensì già una res in commercio (sul punto M.S. SPOLIDORO, *Le garanzie sui brevetti europei*, cit., pp. 172 ss., in particolare 173).

come un titolo nazionale a partire dalla sua concessione, si può arrivare alla conclusione che anche per la costituzione dei diritti di garanzia si debba far riferimento all'insieme di regole in vigore per un brevetto nazionale.

Affermato quindi che il brevetto europeo non dà luogo a un diritto unitario, occorre comunque ricordare che esso viene concesso come titolo europeo sulla base delle norme della c.b.e., le quali lo definiscono sia a livello contenutistico che sul piano interpretativo. A questo proposito è stato sostenuto in dottrina¹¹ che il brevetto europeo in quanto tale è uno solo, e questo nonostante il fatto che a norma del primo comma dell'art. 64 c.b.e. esso conferisca, in relazione ad ogni Stato, gli stessi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale dello Stato in questione e che ai sensi del terzo comma la contraffazione del brevetto europeo riceva il trattamento in base al diritto nazionale.

Quindi, appurato che è possibile dare in garanzia, cedere ed espropriare individualmente la singola frazione nazionale del brevetto europeo, si potrebbe compiere un passo ulteriore, ossia supporre che il brevetto europeo possa essere dato in garanzia, ceduto o espropriato in "maniera unitaria" con effetto per tutti gli Stati per cui sia concesso ed abbia efficacia, e non come addizione dei vari atti relativi a ciascuna frazione. Ipotizzando la veridicità di questa supposizione, gli atti dispositivi che incidano sul brevetto europeo dopo la sua concessione dovrebbero essere registrabili nel Registro dei brevetti europei. Al momento, tuttavia, questo sembrerebbe da escludere.

A tal proposito bisogna richiamare la Regola n. 143 del Regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo, la quale dispone alla lettera w) del primo comma che nel Registro dei brevetti europei debba essere iscritta <<la costituzione di diritti sulla domanda o sul brevetto europeo e il trasferimento di questi diritti>>: fino a questo punto sembrerebbe che domanda di brevetto europeo e brevetto europeo vero e proprio abbiano, rispetto alle previsioni della lett. w), una stessa disciplina, se non fosse che il testo della lettera prosegue precisando: <<purché l'iscrizione di queste menzioni sia prescritta dal presente

¹¹ M.S. SPOLIDORO, *Le garanzie sui brevetti europei*, cit., pp. 172 ss.

regolamento di esecuzione>>. Il sistema che si andava delineando è infatti messo in crisi quando si operi un ulteriore livello di coordinamento all'interno del Regolamento, in particolare con riferimento alle Regole n. 22 e 23. A norma del primo paragrafo della Regola n. 22 il trasferimento di una domanda di brevetto europeo è iscritto nel Registro europeo dei brevetti su richiesta di qualsiasi parte interessata; il secondo paragrafo precisa poi che la richiesta si considera presentata solo a pagamento avvenuto di una tassa amministrativa. Questi due paragrafi sono specificamente richiamati dalla Regola n. 23 che ne estende l'applicabilità anche a costituzione/trasferimento <<di un diritto reale su una domanda di brevetto europeo>>¹². Dall'analisi delle due Regole appena considerate emerge quindi che esse fanno riferimento solo agli atti dispositivi delle domande di brevetto europeo, mentre non vi è alcuna Regola che detti una disciplina analoga anche per i brevetti europei.

6.2.1 *Domande di brevetto europeo*

Come accennato nel paragrafo precedente, la c.b.e. dedica il quarto capitolo della parte seconda (artt. 71-74) alla "domanda di brevetto europeo come oggetto di proprietà". In particolare l'art. 71, il quale prevede che la domanda di brevetto europeo possa essere trasferita o dare luogo alla costituzione di diritti per uno o più Stati contraenti designati, sarebbe <<pacificamente riferibile anche alla costituzione di diritti reali di garanzia>>¹³.

Il profilo dei requisiti di forma¹⁴ rispetto alla costituzione di diritti reali di garanzia su domanda di brevetto europeo è regolato dall'art. 74 c.b.e., a norma del quale la domanda di brevetto europeo <<come oggetto di proprietà>> è soggetta (salvo

¹² La versione in lingua inglese riporta l'espressione "right in rem", nella quale rientrano i diritti di garanzia.

¹³ M.S. SPOLIDORO, *Le garanzie sui brevetti europei*, cit., p. 175.

¹⁴ Per la cessione della domanda di brevetto europeo, invece, l'art. 72 c.b.e. prescrive la forma scritta e richiede la firma delle parti contraenti: sul punto S. BARIATTI, *La legge applicabile alle garanzie sui diritti di proprietà intellettuale*, in AIDA, 2009, p. 94.

diverse disposizioni della Convenzione) in ogni Stato contraente designato e con effetto nello stesso, alla legislazione applicabile in tale Stato alle domande di brevetto nazionale.

Si osserva che, nonostante la domanda di brevetto europeo rispetto al procedimento di concessione riceva un trattamento unitario, sarebbero rinvenibili già in essa i tratti di quel “fascio” di diritti con il quale si designa il brevetto europeo. Dall’analisi dell’art. 74 c.b.e. su richiamato emerge in particolare che ammissibilità ed effetti della costituzione di un diritto reale di garanzia su una domanda di brevetto europeo devono fare riferimento ai vari diritti degli Stati per i quali la richiesta è stata fatta.

A questo punto si potrebbe effettuare un’ulteriore riflessione. Si è detto che il brevetto europeo non costituisce un titolo di protezione sovra-nazionale: all’esito del procedimento centralizzato di brevettazione, infatti, si ha un titolo brevettuale equivalente al cosiddetto “fascio” di brevetti nazionali. Ora, non avrebbe senso ammettere che una domanda di brevetto europeo possa essere sottoposta unitariamente a diritto reale di garanzia in base ad una sola legge quando si consideri che, concesso il brevetto europeo, le singole frazioni nazionali dello stesso saranno soggette a diritti diversi. La costruzione logica dovrebbe vedere il diritto reale di garanzia costituito sulla domanda proseguire, in seguito alla concessione del titolo, sul brevetto così risultante: sarebbe sensato che la garanzia costituita sulla domanda di brevetto europeo si estendesse in automatico sul corrispondente brevetto europeo. Sembra che anche questo profilo debba essere risolto alla luce del già citato art. 74 c.b.e., facendo quindi riferimento al diritto nazionale degli Stati contraenti che siano stati designati nella domanda.

Ai fini della costituzione del diritto reale di garanzia sul brevetto europeo concesso, detti Stati potrebbero richiedere una trascrizione nel rispettivo registro nazionale, o altro registro, oppure ancora altre formalità. Difficoltà potrebbero in effetti emergere quando sia necessario adempiere, oltre che alle formalità a livello europeo, anche ad altre a livello nazionale. Adottando proprio una prospettiva nazionale, Spolidoro, dall’analisi della vecchia versione dell’art. 139 quinto comma

c.p.i., il quale disponeva che <<sono opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo, a condizione che siano stati trascritti nel Registro italiano dei brevetti europei>>, aveva escluso che <<fino all'esecuzione della formalità nazionale>>¹⁵, l'efficacia della trascrizione del trasferimento o della modifica del diritto nel Registro dei brevetti europei si estendesse automaticamente dalla domanda al brevetto europeo.

Questa riflessione però deve essere oggi letta alla luce dell'intervento operato dal d.lgs. 131/2010 che ha introdotto una novità significativa: l'opponibilità ai terzi degli <<atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo>>, viene ora subordinata o al fatto che questi atti siano stati trascritti nel Registro italiano dei brevetti europei (come in precedenza), oppure (e questo è l'elemento nuovo) al fatto che siano <<stati iscritti nel registro dei brevetti europei>>.

Riprendendo l'esame della pubblicità della costituzione di diritti sulle domande di brevetto europeo, può essere fatta un'ulteriore riflessione. Si rileva a questo proposito che, nella fase dell'esame, la domanda di brevetto europeo non ha necessariamente evidenza nei registri nazionali dei brevetti. La pubblicità delle domande di brevetto europeo si attua mediante il Registro dei brevetti europei: la Regola n. 143 del Regolamento di esecuzione disciplina il contenuto delle iscrizioni nel Registro e le Regole n. 22 e n. 23, come è emerso, fanno riferimento solo agli atti di disposizione delle domande di brevetto europeo.

Il terzo paragrafo della Regola n. 22 (che non è richiamato dalla Regola n. 23), poi, stabilisce che un <<trasferimento ha effetto nei confronti dell'Ufficio europeo dei brevetti solo a partire dal momento e nella misura in cui i documenti di cui al paragrafo 1 gli vengono consegnati>>: in questa disposizione non è previsto nessun controllo da parte dell'EPO per quanto riguarda la legittimazione del richiedente (questo e altri profili hanno portato a parlare di un certo

¹⁵ M.S. SPOLIDORO, *Le garanzie sui brevetti europei*, cit., p. 179.

<<lassismo>>¹⁶ della prassi dell'EPO).

Si può concludere che (i) la pubblicità relativa agli atti e alle vicende della domanda di brevetto europeo è svolta, solo sino alla concessione del brevetto europeo, dal Registro dei brevetti europei; (ii) in seguito alla concessione del brevetto europeo, invece, viene garantita a livello nazionale¹⁷.

6.3 Brevetto europeo con effetto unitario

L'analisi del brevetto europeo con effetto unitario si pone su un piano diverso rispetto alla trattazione precedente. In sintesi, al primo agosto 2000 risale la proposta di Regolamento del Consiglio sul brevetto comunitario COM (2000) 412 la quale prevedeva che il brevetto comunitario costituisse un diritto unitario per l'intero territorio della Comunità. Successivamente sono seguite varie vicende, fino ad arrivare al 2012, quando sono stati adottati il Regolamento UE 1257/2012¹⁸ che propriamente istituisce la tutela brevettuale unitaria nell'Unione Europea, e il Regolamento UE 1260/2012 dedicato al regime di traduzione.

Si sottolinea fin da subito che l'art. 18 secondo paragrafo dispone che il Regolamento UE 1257/2012 <<si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014 o dalla data di entrata in vigore dell'accordo su un tribunale unificato dei brevetti («accordo»), se successiva>>¹⁹.

A norma dell'art. 3 primo paragrafo (Brevetto europeo con effetto unitario) un brevetto europeo concesso con identiche rivendicazioni con riguardo a tutti gli

¹⁶ M.S. SPOLIDORO, *Le garanzie sui brevetti europei*, cit., pp. 179 ss.

¹⁷ Concordano sul punto M.S. SPOLIDORO, *Le garanzie sui brevetti europei*, cit., pp. 177 ss. e, a distanza di qualche anno, anche M. RIVA, *I brevetti come oggetto di diritti di garanzia reale*, cit., p. 45, nota 45.

¹⁸ "Regolamento UE 1257/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria".

¹⁹ Dall'entrata in vigore dell'Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti dipende infatti l'operatività del brevetto unitario: notizie non ufficiali riportano che il Tribunale potrebbe divenire operativo ancora a fine 2017.

Stati membri partecipanti beneficia del c.d. effetto unitario in tali Stati, <<a condizione che il suo effetto unitario sia stato registrato nel registro per la tutela brevettuale unitaria>>. L'effetto unitario (art. 3 secondo paragrafo) consiste in una <<protezione uniforme>> che si estende a tutti gli Stati membri partecipanti. Il capo terzo riguarda invece il "brevetto europeo con effetto unitario in quanto oggetto di proprietà", facendo quindi riferimento a trasferimento, licenza, diritti di garanzia (per quanto riguarda l'oggetto della trattazione), esecuzione forzata etc. L'art. 7 (Equiparazione del brevetto europeo con effetto unitario al brevetto nazionale) dispone al primo paragrafo che un brevetto europeo con effetto unitario, <<in quanto oggetto di proprietà>>, è considerato nella sua totalità e in tutti gli Stati membri partecipanti come un brevetto nazionale dello Stato membro in cui il richiedente aveva, alla data del deposito della domanda di brevetto europeo, la residenza, la sede principale dell'attività, oppure altra sede. Il terzo paragrafo poi stabilisce che, nel caso di non applicabilità dei criteri di cui al primo paragrafo, il brevetto europeo con effetto unitario in quanto oggetto di proprietà debba essere considerato come un brevetto nazionale dello Stato in cui ha sede l'Organizzazione europea dei brevetti (diritto tedesco).

Il rilievo emergente è quindi che, in relazione al brevetto europeo unitario in quanto oggetto di proprietà, si fa riferimento ad una <<singola disciplina nazionale>> che differisce in base al Paese di residenza o sede del richiedente, ma che si riferisce <<al brevetto nella sua interezza, su tutto il territorio di protezione>>²⁰.

²⁰ G. GUGLIELMETTI, *Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario*, in C. Honorati (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 15.

CAPITOLO VII. ESECUZIONE FORZATA IN PRESENZA DI GARANZIE SUI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

7.1 Contestualizzazione e pignoramento

I “beni” oggetto di privative, come è previsto a livello normativo, sono sottoponibili ad esecuzione forzata.

Il riferimento è all’art. 137 c.p.i.¹, che disciplina l’esecuzione forzata e il sequestro dei titoli di proprietà industriale: lo schema è articolato² e necessita di un coordinamento con le norme del Codice di procedura civile. L’art. 137 c.p.i., inoltre, deve essere letto unitamente all’art. 138 c.p.i., già incontrato, il quale contempla la trascrizione di una serie di atti, tra cui quelli che costituiscono diritti di garanzia (ai sensi dell’art. 140 c.p.i.), nonché quelli relativi all’esecuzione forzata speciale³.

Allargando la prospettiva, si può aprire una breve finestra sulla legge sul diritto d’autore, la quale stabilisce all’art. 111 che i diritti di pubblicazione dell’opera dell’ingegno e di utilizzazione dell’opera pubblicata non possono essere oggetto di pegno, pignoramento e sequestro fino a che spettino personalmente all’autore. Si

¹ La norma è erede del già citato r.d. 1127/1939, il quale all’art. 87 conteneva una disciplina concisa: <<I diritti patrimoniali in materia di brevetti per invenzioni industriali possono formare oggetto di esecuzione forzata. All’esecuzione si applicano le norme stabilite dal codice di procedura civile per l’esecuzione sui beni mobili. Il regolamento potrà stabilire norme particolari per tale esecuzione e potrà anche determinare le modalità per il soddisfacimento dei diritti assistiti da garanzia costituita sui brevetti stessi e per l’estinzione della garanzia>>.

L’art. 137 c.p.i. riprende anche gli artt. 67-77 del r.d. 244/1940, nonché gli artt. 65-75 del r.d. 1354/1941.

² Si richiamano tra gli altri I. PAGNI, *Competenza ed esecuzione in presenza di garanzie su diritti di proprietà intellettuale: problemi interpretativi e difficoltà di armonizzazione con la disciplina (riformata) del processo esecutivo*, in AIDA, 2009, pp. 194 ss.; L. BIFFI, *L’esecuzione forzata sulle privative*, in A. Giussani (a cura di), *Il processo industriale*, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 374 ss.; e il più recente F. FERRARI, *Il sequestro dell’anima. Natura e funzione del sequestro in materia di proprietà intellettuale*, Giappichelli, Torino, 2016.

³ Sul punto I. PAGNI, *Competenza ed esecuzione in presenza di garanzie su diritti di proprietà intellettuale*, cit., p. 196.

osserva che i proventi dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera possono invece essere dati in pegno, pignorati o sequestrati in base alle norme del Codice di procedura civile.

Per quanto riguarda marchi e brevetti, si applicano le previsioni in tema di esecuzione forzata del Codice della proprietà industriale, il quale è vero che da un lato stabilisce al secondo comma dell'art. 137 c.p.i. che <<All'esecuzione si applicano le norme stabilite dal codice di procedura civile per l'esecuzione sui beni mobili>>, ma dall'altro detta una serie di regole speciali, in particolare quelle relative al pignoramento.

Infatti, nonostante il richiamo dell'art. 137 c.p.i. alle norme del Codice di procedura civile per l'esecuzione sui beni mobili, si osserva che il pignoramento così come descritto in questa disposizione non è pienamente assimilabile né al pignoramento mobiliare, né a quello immobiliare, in quanto presenta dei tratti del tutto autonomi⁴

Diversamente da quanto previsto dall'art. 513 c.p.c.⁵, l'atto di pignoramento deve avere necessariamente forma scritta⁶, essere notificato ed essere trascritto entro 8 giorni dalla notificazione a pena di inefficacia. Quanto alla notificazione, si rileva che, nel caso in cui colui al quale l'atto di pignoramento deve venire notificato non abbia domicilio/residenza nello Stato e non abbia in questo eletto domicilio, la notificazione si esegue presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. In tal caso, è previsto che copia dell'atto sia affissa nell'Albo dell'Ufficio ed inserita nel Bollettino ufficiale.

Ciò detto, bisogna considerare che la semplice notifica fa già sorgere in capo al debitore gli obblighi del sequestratario giudiziale, anche con riguardo agli

⁴ F. FERRARI, *Il sequestro dell'anima*, cit., p. 80; I. PAGNI, *Competenza ed esecuzione in presenza di garanzie su diritti di proprietà intellettuale*, cit., pp. 196 ss.

⁵ F.P. LUISO, *Diritto processuale civile*, Vol. III, *Il processo esecutivo*, Giuffrè, Milano, 8^a ed., 2015, pp. 75 ss.

⁶ P. COMOGLIO, *sub art. 137 c.p.i.*, in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, Padova, 6^a ed., 2016, p. 796.

eventuali frutti⁷. L'aspetto che si vuole sottolineare è che in ragione della sola notificazione, ed indipendentemente dalla trascrizione, il debitore è già impossibilitato a disporre in maniera pregiudizievole dell'oggetto dell'esecuzione <<e gli atti di alienazione saranno inefficaci nei confronti dei creditori intervenuti e dell'aggiudicatario>>⁸.

Quanto alla trascrizione dell'atto di pignoramento del diritto di proprietà industriale, essa comporta, finché il pignoramento spiega effetto, che i pignoramenti successivamente trascritti valgano, quando siano notificati al creditore procedente, come opposizione sul prezzo di vendita.

È possibile a questo punto effettuare un collegamento con la già incontrata direttiva UE 2436/2015 relativa al ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di marchi di impresa. Essa dispone, al secondo comma dell'art. 24, che i legislatori nazionali adottino misure normative finalizzate a che gli atti di esecuzione forzata sui marchi d'impresa siano iscritti nei registri specifici. Anche in questo caso si ritiene che l'ordinamento italiano soddisfi pienamente i requisiti europei <<prevedendo appunto la trascrizione del pignoramento (formalità certamente equiparabile all'iscrizione espressamente menzionata nella direttiva)>>⁹.

Passando al contenuto dell'atto, si fa riferimento al terzo comma dell'art. 137 c.p.i. (che presenta alcune affinità con l'art. 543 c.p.c. in tema di espropriazione presso terzi), a norma del quale: <<Il pignoramento del titolo di proprietà industriale si esegue con atto notificato al debitore, a mezzo di ufficiale giudiziario. L'atto deve contenere: a) la dichiarazione di pignoramento del titolo di proprietà industriale, previa menzione degli elementi atti ad identificarlo; b) la data del titolo e della sua spedizione in forma esecutiva; c) la somma per cui si procede all'esecuzione; d) il cognome, nome e domicilio, o residenza, del creditore e del debitore; e) il

⁷ Ai sensi del quarto comma dell'art. 137 c.p.i. i frutti <<derivanti dalla concessione d'uso del diritto di proprietà industriale>> maturati dopo la data della notificazione andranno a cumularsi con il ricavato della vendita.

⁸ I. PAGNI, *Competenza ed esecuzione in presenza di garanzie su diritti di proprietà intellettuale*, cit., p. 197.

⁹ P. COMOGLIO, *sub art. 137 c.p.i.*, in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve*, cit., p. 796.

cognome e nome dell'ufficiale giudiziario>>.

Si deve rilevare che l'art. 137 c.p.i. non esplicita le conseguenze della mancanza delle suddette indicazioni: al riguardo si può ritenere che l'assenza di tali requisiti potrebbe comportare la nullità del pignoramento solo nell'ipotesi in cui queste mancanze rendano l'atto stesso non idoneo a raggiungere lo scopo (ex art. 156 c.p.c.).

Un altro aspetto da considerare è quello relativo al momento in cui il pignoramento si deve ritenere perfezionato, se rileva cioè il momento della notificazione al debitore oppure il momento della trascrizione. Si è visto che a norma del quarto comma dell'art. 137 c.p.i. il debitore assume gli obblighi del sequestratario giudiziale del titolo di proprietà industriale a partire dalla data di notificazione: in questo senso una parte della dottrina¹⁰ ritiene che il pignoramento si perfezioni con la notifica, e questo nonostante il fatto che la trascrizione sia richiesta dal sesto comma dell'art. 137 c.p.i. <<a pena di inefficacia>>.

Una diversa riflessione potrebbe prendere le mosse dal fatto che, ai fini dell'opponibilità del pignoramento, ciò che conta è la trascrizione: da questo punto di vista sarebbe quello il momento più rilevante.

Un altro ragionamento muove verso l'insegnamento sviluppatosi in tema di pignoramento immobiliare, secondo il quale questo avrebbe <<natura unitaria, ma a formazione progressiva>>¹¹, attuandosi mediante la fase della notifica e della trascrizione e, in mancanza di quest'ultima, l'invalidità non sarebbe sanabile solo con la trascrizione effettuata successivamente, essendo necessario notificare nuovamente l'atto di pignoramento.

Se si ritiene che anche il pignoramento dei diritti di proprietà industriale sia a "formazione progressiva", vi saranno sì alcuni effetti che decorreranno dalla notifica al debitore, ma senza la trascrizione il pignoramento non sarà

¹⁰ P. COMOGLIO, *sub* art. 137 c.p.i., in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve, cit.*, pp. 796 ss.; nella stessa direzione pare procedere il ragionamento di I. PAGNI, *Competenza ed esecuzione in presenza di garanzie su diritti di proprietà intellettuale, cit.*, p. 197.

¹¹ L. BIFFI, *L'esecuzione forzata sulle privative, cit.*, p. 379.

perfezionato, cioè non avrà efficacia, per cui il creditore dovrà nuovamente procedere alla notifica del pignoramento.

In relazione a questo schema si potrebbe parlare di un crescendo di effetti giuridici che culmina nella formalità della trascrizione.

7.2 Esecuzione contro il non debitore; opposizione di cui all'art. 619 c.p.c.

Il creditore garantito può promuovere l'esecuzione nei confronti del debitore ovvero del terzo nell'ipotesi di garanzia concessa da un terzo, oppure ancora nell'ipotesi in cui il terzo abbia acquistato il bene gravato da garanzia del credito altrui. Nel quadro dell'esecuzione forzata in presenza di garanzie su diritti di proprietà intellettuale può quindi entrare in gioco la circostanza in cui l'esecuzione sia indirizzata ad un soggetto non debitore, secondo l'ipotesi di cui all'art. 602 c.p.c.¹²

Si osserva che, essendo quella sui diritti titolati una garanzia che si costituisce mediante trascrizione, colui che acquista il "bene" gravato da questa garanzia <<è tenuto a conoscere l'esistenza della stessa>>, non ponendosi in tal caso la questione di <<conciliare la tutela del diritto di seguito con la protezione dell'ignoranza legittima dell'acquirente del bene soggetto a vincolo>>¹³. Se il "bene" dato in garanzia è di proprietà di un terzo, perché questi è datore di garanzia, oppure ha acquistato il "bene" vincolato a garanzia di un debito altrui, allora l'esecuzione deve essere rivolta anche verso di lui¹⁴: tutti gli atti dovranno essere notificati anche al terzo proprietario.

Può essere ancora brevemente indagato il tema del rimedio ex art. 619 c.p.c. per il titolare di diritto reale di garanzia, ipotesi riferibile anche al processo esecutivo

¹² Invero l'art. 602 c.p.c. contempla anche l'ipotesi di un bene la cui alienazione da parte del debitore sia stata revocata per frode.

¹³ I. PAGNI, *Competenza ed esecuzione in presenza di garanzie su diritti di proprietà intellettuale*, cit., p. 201.

¹⁴ L. BIFFI, *L'esecuzione forzata sulle privative*, cit., p. 384.

industriale. La norma in esame consente l'opposizione di terzo a chi <<pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati>>.

Il terzo deve i) proporre ricorso al giudice dell'esecuzione prima che siano disposte vendita o l'assegnazione dei beni; ii) tentare di ottenere la sospensione dell'esecuzione (a norma dell'art. 624 c.p.c.); iii) fare in modo che la sussistenza del suo diritto sia accertata.

L'art. 619 c.p.c. include tra i soggetti che possono agire in opposizione anche i titolari di diritto reale di garanzia¹⁵: a questo proposito, si precisa che il diritto su cui il terzo basa la propria opposizione deve essere <<non solo opponibile al creditore procedente, ma anche incompatibile col diritto che altri vanta sulla cosa>>¹⁶, il che potrebbe aprire alla questione su quali motivi siano tali da giustificare la promozione di un'opposizione di terzo da parte del titolare della garanzia nel caso in cui il diritto oggetto della medesima sia pignorato. Pagni osserva in effetti che l'esecuzione forzata sul "bene" non è, in linea di principio, incompatibile con la sussistenza di una garanzia di cui sia titolare un terzo (dal momento che il pignoramento non pregiudica la funzione di garanzia), avendo l'effetto di "trasformare" il diritto di seguito nel diritto di essere soddisfatti con preferenza sul ricavato della vendita¹⁷.

La questione su quando (e se) sorga l'interesse all'opposizione di terzo quando il terzo è titolare di un diritto di garanzia deve quindi essere risolta in base al fatto che il soggetto non ha tanto interesse a che l'espropriazione sia impedita, quanto piuttosto a che la stessa si svolga in maniera tale da <<garantire il diritto di

¹⁵ I. PAGNI, *Competenza ed esecuzione in presenza di garanzie su diritti di proprietà intellettuale*, cit., p. 202.

¹⁶ I. PAGNI, *Competenza ed esecuzione in presenza di garanzie su diritti di proprietà intellettuale*, cit., p. 203. Sul punto si veda anche F.P. LUISO, *Diritto processuale civile*, Vol. III, *Il processo esecutivo*, cit., pp. 288 ss.

¹⁷ In presenza di garanzie potrebbe esserci spazio per il rimedio di cui all'art. 619 c.p.c. nell'ipotesi in cui il bene sia assoggettato a esecuzione dai creditori del custode (in questo caso potrebbero proporre opposizione sia il proprietario del bene che il creditore pignoratizio il quale subirebbe chiaramente un pregiudizio dalla sottrazione indebita del bene affidato al custode), ma ciò non sembra compatibile con l'ambito di questo lavoro, rispetto al quale alla costituzione del vincolo non si accompagna la consegna della cosa ad un custode.

prelazione e il soddisfacimento delle ragioni del credito>>¹⁸.

7.3 Vendita ed aggiudicazione

La normativa in materia di vendita ed aggiudicazione di privative industriali non è dettagliata, e deve essere integrata dalle norme del Codice di procedura civile in quanto applicabili (art. 137 settimo comma c.p.i.).

A norma dell'ottavo comma dell'art. 137 c.p.i. si può procedere alla vendita solo dopo che siano decorsi almeno trenta giorni dalla trascrizione del pignoramento: è previsto, inoltre, che debbano intercorrere almeno venti giorni dalla pronuncia del decreto di fissazione del giorno della vendita.

La norma non fa riferimento al dovere (o possibilità) del giudice di fissare udienza per sentire le parti e indire la vendita. Al di là di questa considerazione, il giudice dovrà però convocare le parti ove manchi indicazione del valore del "bene" in questione (e in generale nel caso in cui vi siano più creditori): questo anche nell'ottica di ottenere quante più informazioni possibili per l'ottimizzazione della vendita¹⁹.

Si osserva che potrebbe spesso risultare opportuna una perizia che determini lo sfruttamento economico del "bene", magari in vista di future previsioni di utilizzo. È necessario inoltre ricordare che è possibile delegare alcune attività del processo esecutivo a professionisti²⁰. A questo proposito può trovare applicazione l'art.

¹⁸ I. PAGNI, *Competenza ed esecuzione in presenza di garanzie su diritti di proprietà intellettuale*, cit., pp. 204-206, ove si osserva che, tradizionalmente, si riteneva che il creditore munito di garanzia potesse avere interesse all'opposizione nel caso di <<incapacità a concorrere con i creditori che avessero intrapreso l'esecuzione>> a causa del difetto dei presupposti per l'intervento. Essendo venuti meno i limiti all'intervento, <<non sembra che vi siano ragioni per immaginare l'esperibilità dell'opposizione di terzo>>, poiché questi avrà la possibilità di intervenire. Ogni altro conflitto che riguardi l'esistenza/l'ammontare dei crediti oppure l'esistenza della prelazione, dovrebbe essere sollevato in sede di distribuzione ai sensi dell'art. 512 c.p.c., disposizione che, come si vedrà, si ritiene applicabile.

¹⁹ Sul punto L. BIFFI, *L'esecuzione forzata sulle privative*, cit., pp. 383 ss.

²⁰ Notaio o altro professionista.

534-bis c.p.c. in tema di vendita di beni mobili iscritti nei pubblici registri: se il giudice si avvale di tale possibilità, le attività di cui all'art. 591-bis c.p.c. sono affidate al professionista. Quest'ultimo provvederà a determinare il prezzo di vendita, a dare pubblicità alla stessa, ad effettuare la vendita senza incanto (e, nel caso, quella successiva all'incanto²¹), aggiudicare il bene, ricevere il pagamento etc.

Secondo l'art. 137 ottavo comma c.p.i., poi, il giudice può disporre che per la vendita dei diritti di proprietà industriale sia data pubblicità nelle forme che ritiene più opportune: <<può stabilire che l'annuncio sia affisso nei locali della Camera di commercio ed in quelli dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e pubblicato nel Bollettino dei diritti di proprietà industriale>>, oppure ancora in riviste di settore²². Nel verbale di aggiudicazione (che deve essere trascritto) devono essere indicati gli estremi del diritto di proprietà industriale ai sensi dell'art. 137 nono comma c.p.i.

Come ultimo rilievo si deve osservare che, affinché insieme al trasferimento coattivo del "bene" gravato da pegno o ipoteca si conservi anche la garanzia, sono necessari un accordo tra l'aggiudicatario/assegnatario ed il creditore pignoratizio/ipotecario e l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione (art. 508 c.p.c.); diversamente si avrà il cosiddetto "effetto purgativo" della vendita coattiva, in base al quale il diritto si trasferisce sulle somme ricavate. In questo senso l'art. 137 dodicesimo comma c.p.i. dispone che l'aggiudicatario del diritto di proprietà industriale ha diritto alla cancellazione delle trascrizioni dei diritti di garanzia sulla privativa, depositando copia del verbale di aggiudicazione con l'attestato di cancelleria dell'avvenuto versamento del prezzo di aggiudicazione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

²¹ F.P. LUIO, *Diritto processuale civile*, Vol. III, *Il processo esecutivo*, cit., p. 157.

²² L. BIFFI, *L'esecuzione forzata sulle privative*, cit., p. 383.

7.4 Distribuzione del ricavato

Una volta eseguita la vendita e trascorsi quindici giorni il giudice, su istanza di una delle parti, <<fissa l'udienza nella quale proporrà lo stato di graduazione e di ripartizione del prezzo ricavato dalla vendita e dagli eventuali frutti>> (art. 137 undicesimo comma c.p.i.).

Entra qui in gioco la posizione dei creditori titolari di diritti di garanzia, dal momento che il giudice deve preliminarmente accertare che essi siano stati avvisati della pendenza dell'esecuzione e della vendita, in modo tale da poter intervenire nel processo. È infatti previsto che il creditore istante, nell'esecuzione forzata sui diritti di proprietà industriale, debba almeno dieci giorni prima della vendita notificare ai creditori titolari dei diritti di garanzia trascritti l'atto di pignoramento e il decreto di fissazione del giorno della vendita. A ciò farà seguito che questi ultimi creditori dovranno depositare le domande di collocazione e i documenti giustificativi nella cancelleria dell'autorità giudiziaria competente entro il termine di quindici giorni dalla data delle vendite.

Nel procedimento esecutivo industriale il mancato avviso ai creditori titolari di diritti di garanzia osta alla distribuzione del ricavato²³.

Il giudice procede quindi alla distribuzione sulla base del piano di distribuzione concordato tra i creditori ex art. 541 c.p.c.,²⁴ oppure, in mancanza, provvede ad una sua predisposizione.

Non vi è chiarezza circa l'applicabilità dell'art. 512 c.p.c. in caso di controversia in sede di distribuzione: la dottrina sembra comunque orientata verso la soluzione positiva²⁵.

²³ Sul punto L. BIFFI, *L'esecuzione forzata sulle privative*, cit., p. 383.

²⁴ A norma dell'art. 541 c.p.c. <<Se i creditori concorrenti chiedono la distribuzione della somma ricavata secondo un piano concordato, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, provvede in conformità>>.

²⁵ A favore dell'applicabilità è L. BIFFI, *L'esecuzione forzata sulle privative*, cit., p. 384, nonché P. COMOGGIO, *sub* art. 137 c.p.i., in L.C. Ubetazzi (a cura di), *Commentario breve*, cit., p. 797.

7.5 Competenza in materia di esecuzione forzata

A norma dell'art. 137 ultimo comma c.p.i. <<Le controversie in materia di esecuzione forzata e di sequestro dei diritti di proprietà industriale si propongono davanti all'autorità giudiziaria dello Stato competente a norma dell'art. 120>>.

Non pare esserci unanimità sull'interpretazione della disposizione: non è chiaro se il rimando dell'art. 137 c.p.i. debba intendersi come limitato ai criteri di competenza per territorio ex art. 120 c.p.i., oppure anche alla competenza per materia delle Sezioni Specializzate industriali²⁶.

Dal tenore della norma potrebbe inoltre emergere una distinzione tra <<giudice dell'esecuzione>> e <<giudice delle controversie in materia di esecuzione forzata e sequestro>>²⁷.

In primo luogo si deve definire il significato dell'espressione "controversie in materia di esecuzione forzata": a questo riguardo si ritiene che l'art. 137 c.p.i. faccia riferimento alle cause di opposizione e pare non doversi discutere sul fatto che il criterio territoriale di cui all'art. 120 c.p.i. <<che regola le cause di cognizione, valga anche per le cause di opposizione>>²⁸.

In secondo luogo è necessario comprendere se, per queste ultime, si possa derivare dall'art. 120 c.p.i. la competenza per materia delle Sezioni Specializzate: per dare una risposta in senso positivo si potrebbe richiamare la giurisprudenza sviluppatasi in tema di Sezioni Specializzate agrarie <<dove alla competenza del giudice specializzato è attribuita la cognizione di azioni che, nelle cause di

²⁶ Si ricorda che le procedure esecutive non sono espressamente richiamate dall'art. 3 del d.lgs. 168/2003, ma nemmeno dalla successiva legge 27/2012: sul punto si veda L. BIFFI, *L'esecuzione forzata sulle privative*, cit., p. 378.

²⁷ V. BONOMO, *sub* art. 137, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2013, p. 1488.

²⁸ I. PAGNI, *Competenza ed esecuzione in presenza di garanzie su diritti di proprietà intellettuale*, cit., p. 207.

opposizione, investano l'an²⁹ dell'azione esecutiva>>³⁰. Nello specifico si tratterebbe quindi delle opposizioni all'esecuzione, e non delle opposizioni agli atti esecutivi che, essendo relative al quomodo, rimangono al giudice dell'esecuzione. In questo senso pare ad oggi potersi confermare una delle prime pronunce in materia³¹ risalente al 2005, nella quale si è ritenuto da un lato che le Sezioni Speciali non sarebbero competenti anche per la procedura esecutiva, non avendo essa ad oggetto questioni di merito in tema di proprietà industriale; dall'altro che i giudizi di opposizione all'esecuzione <<dovrebbero>> rimanere di competenza delle Sezioni Specializzate, poiché con essi viene instaurato un processo autonomo di cognizione che potrebbe anche comportare accertamenti, appunto, di merito in materia di proprietà industriale.

²⁹ Quindi la materia che il legislatore avrebbe inteso attribuire alla Sezione Specializzata. Si veda incidentalmente Tribunale di Milano 30 marzo 2010, F.Ili Campagnolo s.p.a. c. Campagnolo s.r.l., in *GADI* 2010, pp. 516 ss., ove si riporta la posizione della Cassazione secondo cui il criterio per distinguere opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi <<si individua considerando che con la prima si contesta l'an dell'esecuzione>>.

³⁰ I. PAGNI, *Competenza ed esecuzione in presenza di garanzie su diritti di proprietà intellettuale*, cit., p. 207.

³¹ Tribunale di Milano 26 ottobre 2005, Hermann Miller Inc. e Hermann Miller Ltd c. ICF s.p.a., in *GADI* 2005, pp. 1083 ss.

CONCLUSIONI

L'impiego delle garanzie sui diritti di proprietà intellettuale come alternativa concreta per il finanziamento alle imprese non pare più un obiettivo lontano: lo dimostrano a livello internazionale gli specifici studi approntati nelle proposte dell'UNCITRAL, nonché riforme sistematiche come quella che ha coinvolto negli Stati Uniti d'America l'articolo 9 dello Uniform Commercial Code.

Nel contesto italiano, poi, oltre ad una prassi bancaria che sta lentamente acquisendo familiarità con questa specifica materia, si rinvencono precisi interventi legislativi: la disciplina del pegno non possessorio ex lege 119/2016, individuando una modalità di costituzione della garanzia tale da ottemperare alla <<funzione di prelazione nei confronti di terzi>>¹, ha di fatto chiuso il cerchio in tema di diritti non titolati. Interessanti prospettive potrebbero inoltre pervenire dal nuovo "Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive": il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 32 della legge 220/2016 e attualmente in fase di istruttoria tecnica, dovrebbe verosimilmente contenere precise disposizioni in tema di garanzie.

A prescindere dalla qualificazione delle garanzie che possono essere costituite sui diritti IP in relazione al sistema delineato dal Codice della proprietà industriale (tema sul quale non vi è ancora unanimità dottrinale), l'aspetto rilevante di queste operazioni di finanziamento è legato alla particolare natura dei diritti in questione. Il riferimento è alle differenze sul piano ontologico-strutturale tra brevetti e marchi che, come si è visto, sembrano portare a preferire questi ultimi nelle operazioni di garanzia. In questa prospettiva si pensi alla durata strutturalmente limitata del brevetto rispetto al marchio, la quale spingerà di norma il finanziatore a non considerare nel pacchetto di garanzie tutti quei brevetti che possano scadere in corso di durata del finanziamento. Si deve inoltre considerare che i diritti basati sulla tecnologia presentano il rischio di essere superati da tecnologie più avanzate, divenendo così obsoleti anche prima della loro naturale scadenza. In

¹ V. BONOMO, *sub* art. 140, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., p. 1511.

generale, poi, il marchio rappresenta uno strumento di comunicazione ed è quindi un asset il cui valore economico è <<spesso percepibile *ictu oculi*>>²: il brevetto, invece, non si presta ad una percepibilità così immediata.

Ancora, con specifico riferimento alle garanzie sul marchio, si è visto come gli obblighi di armonizzazione imposti dalla Direttiva UE 2436/2015 in tema di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa sembrino già soddisfatti dall'impianto degli articoli 137-140 e 195-197 del Codice della proprietà industriale: sotto questo aspetto il quadro nazionale risulta rientrare, almeno, negli standard europei. Risultati meno ottimistici si ricavano, come già constatato, dal sistema dei marchi internazionali.

In ogni caso, il semplice contributo legislativo non pare sufficiente a dare il necessario impulso ad una materia che stenta ad affermarsi anche in Paesi ad elevata attività finanziaria, dove il tema delle garanzie sui diritti di proprietà intellettuale è stato affrontato prima che in Italia. Lo sviluppo è lento essenzialmente perché la ricognizione teorica in questo campo, nonostante un significativo incremento registrato nell'ultimo decennio, è ancora scarsa, e lo stesso vale per il quadro giurisprudenziale.

Ad ogni modo, con riferimento al contesto italiano, il sistema fin qui delineato sembra aver compiuto il primo passo necessario per lo sviluppo della materia: alla luce dell'intera analisi che è stata condotta non si può parlare di un disinteresse del legislatore a questo tema; inoltre, l'approccio legislativo, o almeno quello interpretativo, pare ad oggi improntato ad una maggiore elasticità, che è la sola prospettiva concepibile in un'economia moderna.

Si potrebbe quindi affermare che il quadro è stato impostato, e che ora è necessario arricchirlo: ciò richiederà forse molto più tempo di quanto si possa immaginare, ma la strada ormai è tracciata ed è auspicabile che venga percorsa.

² M. RIVA, *I brevetti come oggetto di diritti di garanzia reale*, cit., p. 36.

BIBLIOGRAFIA

- Articoli, monografie, volumi collettanei, altre opere e strumenti di ricerca
1. P. AUTERI, *Il pegno del diritto di autore: costituzione e opponibilità nei confronti dei terzi*, in *AIDA*, 2009, pp. 129 ss.
 2. A. AYNÈS, *Le droit de rétention. Unité ou pluralité*, Economica, Parigi, 2005
 3. S. BARIATTI, *La legge applicabile alle garanzie sui diritti di proprietà intellettuale*, in *AIDA*, 2009, pp. 89 ss.
 4. L. BIFFI, *L'esecuzione forzata sulle privative*, in A. Giussani (a cura di), *Il processo industriale*, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 374 ss.
 5. A. BISCARDI, *Diritto Greco Antico*, Giuffrè, Milano, 1982
 6. V. BONOMO, *sub art. 137*, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2013, pp. 1482 ss.
 7. V. BONOMO, *sub art. 140*, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2013, pp. 1504 ss.
 8. L. BRENNAN, *International Intellectual Property Financing. An Overview*, in *Information meeting on IP Financing* organized by WIPO, Geneva, March 10, 2009, pp. 5 ss.
 9. G. CAPO, *I finanziamenti bancari garantiti da IP*, in *AIDA*, 2009, pp. 17 ss.

10. D. CAPRA, *Osservazioni in tema di comunione di marchio d'impresa (e in genere di diritti di proprietà industriale)*, in *Studi in memoria di Paola A.E. Frassi*, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 73 ss.
11. J. CARBONNIER, *Droit civil*, Vol. III, *Les biens. Monnaie, immeubles, meubles*, Presses Universitaires de France, Parigi, 11^a ed., 1983
12. M. CASCIONE, *I domain names come oggetto di espropriazione e garanzia: profili problematici*, in *Dir. Inf.*, 2008, pp. 25 ss.
13. A. CHIANALE, *La funzione dei registri pubblicitari nella costituzione di garanzie reali su privative titolate*, in *AIDA*, 2009, pp. 116 ss.
14. A. CHIANALE, *Il privilegio industriale per il credito agevolato (d.lgs. n. 1075 del 1947)*, in *Rivista di diritto bancario*, 2017, pp. 1 ss.
15. A. CHIANALE, *L'ipoteca*, Utet, Torino, 3^a ed., 2017
16. J.E. CHUAH, *Intellectual property financing in the field of Trademarks: a Malaysian perspective*, in *Information meeting on IP Financing organized by WIPO*, Geneva, March 10, 2009 pp. 46 ss.
17. M. CIAN, *Il valore dei diritti IP nel rapporto di garanzia*, in *AIDA*, 2009, pp. 40 ss.
18. G.E. COLOMBO, *Pegno bancario: le clausole di estensione, la prova della data*, in *Banca borsa e titoli di credito*, 1982, I, pp. 193 ss.

19. P. COMOGLIO, *sub* art. 137 c.p.i., in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, Padova, 6^a ed., 2016, pp. 793 ss.
20. R. COSTI, *L'ordinamento bancario*, Il Mulino, Bologna, 5^a ed., 2012
21. S. DELLE MONACHE, *sub* art. 1140 c.c., in G. Cian (a cura di), *Commentario breve al Codice civile*, Cedam, Padova, 11^a ed., 2014, pp. 1197 ss.
22. S. DELLE MONACHE, *sub* art. 1153 c.c., in G. Cian (a cura di), *Commentario breve al Codice civile*, Cedam, Padova, 11^a ed., 2014, pp. 1221 ss.
23. A.A. DOLMETTA, *Clausola c.d. di pegno <<omnibus>>*, in *Rivista di diritto bancario*, 2014, pp. 1 ss.
24. H.W. ELPHINSTONE, *What is a Chose in action?*, in 9 L.Q.R., 1893, pp. 311 ss.
25. F. FERRARA JR., *L'ipoteca mobiliare*, Società Editrice del Foro Italiano, Roma, 1932
26. F. FERRARI, *Il sequestro dell'anima. Natura e funzione del sequestro in materia di proprietà intellettuale*, Giappichelli, Torino, 2016
27. G. FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2006
28. M. FRAGALI, *Ipoteca (diritto privato)*, in *Enc. Dir.*, Vol. XXII, Giuffrè, Milano, 1972, pp. 740 ss.
29. E. GABRIELLI, *Il pegno <<anomalo>>*, Cedam, Padova, 1990

30. E. GABRIELLI, *Il pegno*, in *Trattato di diritto civile* diretto da R. Sacco, Utet, Torino, 2005
31. E. GABRIELLI, *Studi sulle garanzie reali*, Giappichelli, Torino, 2015
32. F. GALGANO, *Trattato di diritto civile*, Vol. III, *Gli atti unilaterali e i titoli di credito. I fatti illeciti e gli altri fatti fonte di obbligazioni. La tutela del credito. L'impresa*, Cedam, Padova, 3^a ed., 2015
33. C. GALLI, *Marchi comunitari e diritti di garanzia: problemi e prospettive*, in *AIDA*, 2009, pp. 182 ss.
34. C. GALLI, *Lo <<statuto di non decettività>> del marchio: attualità e prospettive di un concetto giuridico*, in *Studi in memoria di Paola A.E. Frassi*, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 371 ss.
35. P. GALLO, *Contratto e buona fede, Buona fede in senso oggettivo e trasformazioni del contratto*, Utet, Torino, 2^a ed., 2014
36. F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 13^a ed., 2007
37. C.F. GIAMPAOLINO, *Ruolo della Due Diligence e onere di informarsi*, in *AIDA*, 2009, pp. 29 ss.
38. R. GOODE, *Legal Problems of Credit and Security*, Sweet & Maxwell, Londra, 2^a ed., 1988
39. R. GOODE, *Goode on commercial Law*, Penguin Books, Londra, 4^a ed., 2010

40. G. GORLA-P. ZANELLI, *Del pegno. Delle Ipoteche*, in *Commentario del Codice civile Scialoja-Branca* a cura di F. Galgano, Zanichelli-Società Editrice del Foro Italiano, Bologna-Roma, 4^a ed., 1992
41. D. GRANDI, *Lavori preparatori del codice civile (1939-1941)*, Vol. I, *Relazione al duce*, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1942
42. P. GRECO-P. VERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli industriali*, in *Trattato di diritto civile* diretto da F. Vassalli, Utet, Torino, 1968
43. G. GUGLIELMETTI, *Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario*, in C. Honorati (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, Torino, Giappichelli, 2014, pp. 9 ss.
44. F. A. HAYEK, *The fatal conceit: The errors of Socialism*, University of Chicago Press, Chicago, 1988
45. H. KNOPF, *Security Interests in Intellectual Property: An International Comparative Approach*, in *7 International Intellectual Property Law & Policy*, 2002, pp. 1 ss.
46. K. LARENZ, *Allgemeiner Teil des deutschen Bürgerlichen Rechts*, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, Monaco, 1983
47. F. LEONINI, *Le garanzie sui marchi internazionali*, in *AIDA*, 2009, pp. 163 ss.
48. M. LÉVY-J.P. JOUYET, *L'économie de l'immatériel. La croissance de demain*, La Documentation française, Parigi, 2006

49. F.P. LUISO, *Diritto processuale civile*, Vol. III, *Il processo esecutivo*, Giuffrè, Milano, 8^a ed., 2015
50. M. MAGGI, *Pegno e garanzie bancarie sui diritti di proprietà industriale e intellettuale: le modalità operative*, in C. Galli (a cura di), *Guida alle garanzie sui diritti di proprietà industriale e intellettuale*, Filodiritto, Bologna, 2011, pp. 131 ss.
51. M. MAGGIOLO, *Le garanzie nel credito cinematografico*, in *AIDA*, 2009, pp. 148 ss.
52. U. MATTEI, *La proprietà*, in *Trattato di diritto civile* diretto da R. Sacco, Utet, Torino, 2^a ed., 2015
53. C.E. MAYR, *sub art. 23 c.p.i.*, in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, Padova, 6^a ed., 2016, pp. 281 ss.
54. A.G. MILLS, *Perfecting Security Interest in IP: Avoiding The Traps*, in *125 Banking Law Journal*, 2008, pp. 746 ss.
55. P.G. MONATERI, *Geopolitica del diritto. Genesi, governo e dissoluzione dei corpi politici*, Editori Laterza, Roma-Bari, 2013
56. A. MONTEL, *Il possesso*, in *Trattato di diritto civile* diretto da F. Vassalli, Utet, Torino, 2^a ed., 1962
57. L. NIVARRA, *Le garanzie reali su privative titolate*, in *AIDA*, 2009, pp. 107 ss.

58. V. OLISTERNO, *La consacrazione normativa dei pegni c.d. anomali: il pegno mobiliare non possessorio del d.l. n. 59/2016 convertito con modifiche in legge 119/2016*, in M. Santise (a cura di), *Coordinate ermeneutiche di diritto civile*, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 883 ss.
59. I. PAGNI, *Competenza ed esecuzione in presenza di garanzie su diritti di proprietà intellettuale: problemi interpretativi e difficoltà di armonizzazione con la disciplina (riformata) del processo esecutivo*, in *AIDA*, 2009, pp. 194 ss.
60. G. PIEPOLI, *Garanzie sulle merci e spossessamento*, Jovene, Napoli, 1980
61. G. PIEPOLI, *Autonomia privata e garanzie reali sulla proprietà industriale*, in *AIDA*, 2009, pp. 289 ss.
62. L. PROSPERETTI, *Eccesso e riduzione di garanzia nel pegno rotativo di strumenti finanziari*, in *Dir. Banc. Merc. Fin.*, 2005, I, pp. 357 ss.
63. M. RESCIGNO, *Le garanzie <<rotative>> convenzionali: fattispecie e problemi di disciplina*, in *Banca borsa e titoli di credito*, 2001, I, pp. 1 ss.
64. M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, Giappichelli, Torino, 2015
65. S. RIGAMONTI, *Il ricorso alle garanzie nella concessione del credito: un'indagine su dati aggregati*, in L. Caprio-G. Presti (a cura di), *Le garanzie nel credito alle imprese: funzione economica, disciplina giuridica ed evidenze empiriche*, Giappichelli, Torino, 2001, pp. 63 ss.

66. M. RIVA, *I brevetti come oggetto di diritti di garanzia reale: dalla teoria del diritto alla realtà*, in C. Galli (a cura di), *Guida alle garanzie sui diritti di proprietà industriale e intellettuale*, Filodiritto, Bologna, 2011, pp. 35 ss.
67. E. RONDA, *sub art. 139*, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2013, pp. 1490 ss.
68. A.M. ROVATI, *sub art. 196 c.p.i.*, in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, Padova, 6^a ed., 2016, pp. 924 ss.
69. D. RUBINO, *La responsabilità patrimoniale. Il pegno*, in *Trattato di diritto civile* diretto da F. Vassalli, Utet, Torino, 2^a ed., 1956
70. D. RUBINO, *L'ipoteca immobiliare e mobiliare*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* diretto da A. Cicu e F. Messineo, Giuffrè, Milano, 1956
71. R. SACCO-R. CATERINA, *Il possesso*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* già diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni, continuato da P. Schlesinger, Giuffrè, Milano, 3^a ed., 2014
72. G.E. SIRONI, *sub art. 16 RMUE*, in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, Padova, 6^a ed., 2016, pp. 1127 ss.
73. G.E. SIRONI, *sub art. 19 RMUE*, in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, Padova, 6^a ed., 2016, pp. 1137 ss.

74. G.E. SIRONI, *sub art. 23 RMUE*, in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, Padova, 6^a ed., 2016, pp. 1146 ss.
75. M.S. SPOLIDORO, *Le garanzie sui brevetti europei*, in *AIDA*, 2009, pp. 171 ss.
76. M.S. SPOLIDORO, *Il pegno e altri strumenti giuridici di garanzia su diritti di proprietà industriale*, in *Il diritto Industriale*, 2010, pp. 43 ss.
77. G. STELLA, *Il pegno a garanzia di crediti futuri*, Cedam, Padova, 2003
78. C. SWEET, *Choses in action*, in *10 L.Q.R.*, 1894, pp. 303 ss.
79. G. TAMBURRINO, *Le ipoteche*, in *Commentario del codice civile*, Utet, Torino, 2^a ed., 1976
80. C. TENELLA SILLANI, *Possesso e detenzione*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ., XIV*, Utet, Torino, 1996, pp. 8 ss.
81. A. TOSATO, *Garanzie <<reali>> e diritti IP: per un censimento dei materiali*, in *Il Diritto D'autore*, 2009, pp. 557 ss.
82. A. TOSATO, *The UNCITRAL Annex on security rights in IP: a work in progress*, in *4 Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2009, pp. 743 ss.
83. A. TOSATO, *Security interests over intellectual property*, in *6 Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2011, pp. 93 ss.

84. A. TOSATO, *sub art. 138 c.p.i.*, in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, Padova, 6^a ed., 2016, pp. 798 ss.
85. A. TOSATO, *sub art. 140 c.p.i.*, in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, Padova, 6^a ed., 2016, pp. 802 ss.
86. O. TROIANO, *Le garanzie su diritti IP: spunti problematici in prospettiva comparatistica*, in *AIDA*, 2009, pp. 3 ss.
87. G. TUCCI, *Ipoteca*, II) *Ipoteca mobiliare*, in *Enc. Giur. Treccani*, vol. XVII, Roma, 2001
88. L.C. UBERTAZZI, *Osservazioni preliminari sul codice della proprietà industriale*, in *Contratto e impresa*, 2004, pp. 823 ss.
89. A. VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1961, pp. 16 ss.
90. C. WALSH, *Mobilisation of Intellectual Property in Secured Financing: Managing the Intersection between Territoriality and Globalism*, in *Meredith Lectures*, Éditions Yvon Blais, Montréal, 2006, pp. 377 ss.
91. S.O. WEISE, *The Financing of Intellectual Property under Revised UCC Article 9*, in *74 Chicago-Kent Law Review*, 1999, pp. 1077 ss.
92. N. ZORZI, *Il marchio come valore di scambio*, Cedam, Padova, 1995

- Documenti e pareri

Parere dell'Adunanza generale del Consiglio di Stato

1. Parere dell'Adunanza generale del Consiglio di Stato 25 ottobre 2004, n. 2/04, disponibile a <http://static.luiss.it/siti/media/6/20080327-Proprietindustriale.pdf>

Progetti UNCITRAL

2. *UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions*, New York, 2007, disponibile a https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/security-lg/e/09-82670_Ebook-Guide_09-04-10English.pdf
3. *UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions: Supplement on Security Rights in Intellectual Property*, New York, 2010, disponibile a https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/security-lg/e/10-57126_Ebook_Suppl_SR_IP.pdf
4. *UNCITRAL Guide on the Implementation of a Security Rights Registry*, New York, 2013, disponibile a <http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/security/Security-Rights-Registry-Guide-e.pdf>

INDICE CRONOLOGICO DELLE DECISIONI

1. Cass. Torino 27 ottobre 1897, Bonaudo e Dovo c. Gattinara Maffei, in *Monitore dei Tribunali* 1898, pp. 124 ss.
2. Cass. 13 novembre 1973, n. 3004, Soc. Ubaldo Granata Cinematografica c. Banca Nazionale del Lavoro, in *Foro it.* 1974, I-1, pp. 1121 ss.
3. Tribunale di Torino 2 febbraio 1996, Fallimento Valfina Immobili s.p.a. c. Istituto Bancario San Paolo di Torino s.p.a., in *Banca borsa e titoli di credito* 1996, II, pp. 501 ss.
4. Cass. 28 maggio 1998, n. 5264, Fall. Giugni c. Banca Monte dei Paschi, in *Foro It.* 1998, I-2, pp. 2405 ss.
5. Tribunale di Genova 8 maggio 2004, Koninklijke Philips Electronics c. Computer Support Italcord s.r.l., in *Il Dir. Ind.* 2005, pp. 500 ss.
6. Cass. 21 luglio 2004, n. 13580, Banca Agrileasing Spa c. N.I. Srl, in *Studium iuris* 2004, II, pp. 1581 ss.
7. Tribunale di Milano 26 ottobre 2005, Hermann Miller Inc. e Hermann Miller Ltd c. ICF s.p.a., in *GADI* 2005, pp. 1083 ss.
8. Corte di Giustizia CE 30 Marzo 2006, causa C-259/04, Elisabeth Florence Emanuel c. Continental Shelf 128 Ltd, in *Racc.* 2006, I, pp. 3089 ss.
9. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 29 aprile 2008, Balan c. Moldova, in *AIDA* 2009, pp. 331 ss.

10. Tribunale di Roma 16 settembre 2008, Merrill Lynch Capital Markets Limited c. Fallimento Mediafiction, in *AIDA* 2009, pp. 758 ss.
11. Tribunale di Milano 30 marzo 2010, F.lli Campagnolo s.p.a. c. Campagnolo s.r.l., in *GADI* 2010, pp. 516 ss.
12. Tribunale di Ferrara 20 maggio 2010, Intesa Gestione Crediti s.p.a., Banca Intesa Mediocredito s.p.a. c. Fallimento della Zanolini s.p.a., in *AIDA* 2010, pp. 1010 ss.
13. Cass. 29 dicembre 2011, n. 30082, RAI-Radiotelevisione italiana s.p.a. c. Turner Entertainment co. e altri, disponibile a <http://juriswiki.it/provvedimenti/sentenza-corte-di-cassazione-sez-civile-i-30082-2011-it>
14. Tribunale di Torino 15 Ottobre 2013, ESSECI srl c. STONER snc, Gilardino Carlo, Sawing Servicos e Investimentos Ida, disponibile a <http://www.giurisprudenzadelleimprese.it/il-regime-delle-trascrizioni-dei-marchi-e-la-tutela-del-primo-acquirente-mediante-azione-revocatoria/#.WNkh-PmLTIU>
15. Cass. 28 gennaio 2015, n. 1625, Unicredit Leasing s.p.a. c. Fallimento Morettoni s.p.a., in *Giur. It.* 2015, III, pp. 2341 ss.
16. Cass. 1 luglio 2015, n. 13508, Fallimento F.lli Pardini s.p.a. c. Banco di Sardegna s.p.a., in *Diritto & Giustizia* 2015, pp. 1 ss.