



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE –
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Divisione VII – Brevetti nazionali, europei e domande internazionali di brevetto

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.Lgs. 30/2005 e successive modificazioni e integrazioni recante il Codice della Proprietà Industriale;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2019, n. 195, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”, con il quale sono state individuate le funzioni della Direzione generale per la tutela della proprietà industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

Visto l'articolo 32, commi da 7 a 10, del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni con legge 28 giugno 2019, n. 58, (*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*), che ha istituito l'intervento denominato Voucher 3I – Investire in Innovazione - al fine di supportare, nel periodo 2019-2021, la valorizzazione del processo di innovazione delle start-up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni con legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Tenuto conto che il citato comma 9 prevede, altresì, che il Ministero dello sviluppo economico possa avvalersi, per lo svolgimento delle attività inerenti l'attuazione del voucher 3I, di un soggetto gestore e dei soggetti di cui al capo VI del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 18 novembre 2019, recante l'Attuazione della misura agevolativa «Voucher 3I - investire in innovazione», per start-up innovative, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n.283 del 3-12-2019;

Visto, in particolare, l'articolo 5, comma 1 del decreto di cui al punto precedente che ha stabilito che i soggetti fornitori dei servizi finanziabili tramite il Voucher siano i consulenti in proprietà industriale e gli avvocati iscritti in appositi elenchi sulla base dei criteri e delle modalità fissati dal Direttore generale della Lotta alla contraffazione – Ufficio Italiano brevetti e Marchi (ora Direttore generale per la Tutela della proprietà industriale – Ufficio Italiano brevetti e Marchi).

Visto il regolamento 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L352/1 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Vista la convenzione sottoscritta in data 13 dicembre 2019 che ha affidato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA, la gestione della

suddetta misura, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 6 del citato decreto del Ministero dello Sviluppo economico 18 novembre 2019 ;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto lo scambio di note tra il Direttore generale per la tutela della Proprietà industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e il Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in proprietà industriale (nota n. 27164 del 3.2.2020 e nota n. 37/2020 del 6.2.2020) con cui sono state condivise modalità e tempistiche per la formazione dell'elenco dei Consulenti in proprietà industriale di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto del Ministero dello Sviluppo economico 18 novembre 2019, recante l'Attuazione della misura agevolativa «Voucher 3I - investire in innovazione»;

Visto lo scambio di note tra il Direttore generale per la tutela della Proprietà industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e il Presidente del Consiglio Nazionale forense (nota n. 27212 del 3.2.2020 e nota n. 37316U del 14.2.2020) con cui sono state condivise modalità e tempistiche per la formazione dell'elenco degli avvocati di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto del Ministero dello Sviluppo economico 18 novembre 2019, recante l'Attuazione della misura agevolativa «Voucher 3I - investire in innovazione»,

DECRETA

Articolo 1.

(Definizioni)

Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

- a. *Domanda di Brevetto*: la domanda di brevetto per invenzione industriale di cui al Capo II, Sezione IV del Codice della proprietà industriale.
- b. *Domanda di brevetto che rivendica la priorità di una precedente domanda*: la domanda che rivendica in uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Unione di Parigi, il diritto di priorità di una precedente domanda nazionale, secondo le disposizioni dell'art. 4 della citata Convenzione e dell'art. 4 del Codice della proprietà industriale (D. lgs. n. 30/2005).
- c. *Start-up innovative*: le imprese di cui all'articolo 25, comma 2, del *decreto-legge n. 179/2012*, iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del medesimo *decreto-legge n. 179/2012*.
- d. *Soggetto Gestore*: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia;
- e. *Fornitori di servizi*: i consulenti e gli avvocati iscritti negli elenchi di cui all'articolo 5 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 Novembre 2019 recante l'Attuazione della misura agevolativa «Voucher 3I - investire in innovazione», per start-up innovative, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n.283 del 3-12-2019.

Articolo 2.

(Obiettivi)

1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità per l'iscrizione dei consulenti in proprietà industriale e degli avvocati negli elenchi di cui all'articolo 5 del decreto del Ministero dello Sviluppo economico 18 novembre 2019, recante l'Attuazione della misura agevolativa «Voucher 3I - investire in innovazione», per start-up innovative al fine di fornire i servizi di consulenza elencati al successivo articolo 3.

Articolo 3.

(Servizi erogabili tramite il Voucher 3I)

1. Tramite il voucher3I è possibile erogare esclusivamente i seguenti servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero dello Sviluppo economico 18 novembre 2019:
 - a. servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive al deposito della domanda di brevetto;
 - b. servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e al deposito della stessa presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi;
 - c. servizi di consulenza relativi al deposito all'estero della domanda nazionale di brevetto (stesura della domanda e deposito presso l'ufficio estero di interesse)..
2. Non sono erogabili servizi di consulenza relativi a risposte a rilievi ministeriali, repliche a rapporti di ricerca, depositi istanze varie e quant'altro non incluso strettamente nei servizi di cui al comma 1.
3. Il voucher non include gli oneri relativi a tasse e diritti per il deposito della domanda di brevetto.

Articolo 4.

(Fornitori dei servizi)

1. I servizi di cui all'art. 3, per l'acquisizione dei quali è possibile utilizzare il voucher 3I, possono essere forniti esclusivamente dai consulenti in proprietà industriale e dagli avvocati iscritti negli appositi elenchi predisposti rispettivamente dal Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprietà industriale e dal Consiglio nazionale forense.
2. L'inclusione dei soggetti fornitori negli elenchi di cui al comma 1 avviene su base volontaria, tramite la presentazione della propria candidatura al Consiglio dell'Ordine dei consulenti in Proprietà industriale, per i consulenti in Proprietà industriale, e al Consiglio nazionale Forense, per gli avvocati.

Articolo 5.

(Formazione e gestione dell'elenco dei consulenti in proprietà industriale)

1. L'elenco dei consulenti in proprietà industriale abilitati a fornire i servizi finanziabili con il Voucher 3I è formato e gestito dal Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in proprietà industriale.
2. Al fine di costituire l'elenco il Consiglio indice una Call rivolta agli iscritti all'Ordine professionale entro il 2 Marzo 2020. Nella Call il Consiglio fissa anche il termine di presentazione delle candidature, che non deve essere superiore a 45 giorni. Ogni iscritto può presentare la propria candidatura al Consiglio dell'Ordine utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Consiglio stesso nel quale devono indicare :
 - a) Nome e Cognome;
 - b) il numero di iscrizione all'Albo (sezione brevetti);
 - c) l'eventuale studio o società di appartenenza;
 - d) il domicilio, compreso un indirizzo di posta elettronica certificata;
 - e) i servizi di cui all'articolo 3 del decreto 18 Novembre 2019 per i quali è stato richiesto l'inserimento nell'elenco;
 - f) nel caso di richiesta di iscrizione per il servizio di cui alla lettera c) dell'articolo 3 del decreto 18 Novembre 2019, il numero di iscrizione EPI;
 - g) il proprio codice fiscale e/o partita IVA;
 - h) il codice fiscale e la partita IVA dell'eventuale studio o società di appartenenza;
 - i) regime fiscale;
 - j) eventuali recapiti aggiuntivi.
3. Il Consiglio dell'Ordine, verificate le candidature ricevute e le informazioni fornite, forma l'elenco entro 30 giorni dalla chiusura della Call.
4. Il Consiglio pubblica l'elenco e i successivi aggiornamenti, nel rispetto delle norme applicabili in materia di tutela della privacy, in apposita sezione del proprio sito web istituzionale www.ordine-brevetti.it con le informazioni di cui alle lettere da a) a f) del comma 2 del presente articolo, per consentire ai soggetti beneficiari dei voucher la scelta e il contatto con il fornitore dei servizi.
5. Le informazioni complete dei fornitori dei servizi, come elencate alle lettere da a) a j) sono trasferite al Soggetto gestore per via telematica, in formato derivato da excel (xml, csv), a fini della gestione della misura.
6. Per gli aggiornamenti successivi dell'elenco il Consiglio indice ogni 6 mesi una nuova Call agli iscritti per la presentazione di eventuali nuove candidature. Delle call di aggiornamento il Consiglio dà preventiva comunicazione all'Ufficio italiano brevetti e marchi. Della pubblicazione degli elenchi aggiornati il Consiglio fornisce tempestiva informazione sia all'Ufficio italiano brevetti e marchi che al Soggetto gestore.
7. Le variazioni dei dati inseriti nell'elenco che intervengono negli intermezzi tra gli aggiornamenti di cui al comma precedente sono gestiti dal Consiglio e comunicati tempestivamente da questi all'UIBM e al Soggetto gestore che entro 7 giorni li recepisce ai fini della gestione della misura.

Articolo 6

(Formazione e gestione dell'elenco degli avvocati)

1. L'elenco degli avvocati abilitati a fornire i servizi finanziabili con il Voucher 3I è formato e gestito dal Consiglio Nazionale Forense.
2. Al fine di costituire l'elenco il Consiglio indice una Call rivolta agli iscritti all'Ordine professionale entro il 2 Marzo 2020. Nella Call il Consiglio fissa anche il termine di presentazione delle candidature, che non deve essere superiore a 45 giorni. Ogni iscritto può presentare la propria candidatura al Consiglio Nazionale Forense utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Consiglio stesso nel quale devono indicare:
 - a) Nome e Cognome;
 - b) Il numero di iscrizione all'Albo;
 - c) L'eventuale studio o società di appartenenza;
 - d) il domicilio, compreso un indirizzo di posta elettronica certificata;
 - e) i servizi di cui all'articolo 3 del decreto 18 Novembre 2019 per i quali è stato richiesto l'inserimento nell'elenco;
 - f) per i servizi di cui alla lettera a) dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero dello Sviluppo economico 18 novembre 2019 autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, in ordine alla specifica esperienza professionale nel campo dei brevetti;
 - g) per i servizi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero dello Sviluppo economico 18 novembre 2019 autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, anche in ordine al percorso formativo post laurea in materia di proprietà industriale;
 - h) il proprio codice fiscale e/o partita IVA;
 - i) il codice fiscale e la partita IVA dell'eventuale studio o società di appartenenza;
 - j) il regime fiscale;
 - k) eventuali recapiti aggiuntivi.
3. Il Consiglio Nazionale Forense, ricevute le domande e le informazioni fornite sotto la responsabilità dei richiedenti, forma l'elenco entro 30 giorni dalla chiusura della Call.
4. Il Consiglio pubblica l'elenco e i successivi aggiornamenti, nel rispetto delle norme applicabili in materia di tutela della privacy, in apposita sezione del proprio sito web istituzionale www.consiglionazionaleforense.it con le informazioni di cui alle lettere da a) a e) del comma 2 del presente articolo, per consentire ai soggetti beneficiari del voucher la scelta e il contatto con il fornitore dei servizi.
5. Le informazioni complete dei fornitori dei servizi, come elencate alle lettera da a) a k) sono trasferite al Soggetto gestore per via telematica, in formato derivato da excel (xml, csv), ai fini della gestione della misura.
6. Per gli aggiornamenti successivi dell'elenco il Consiglio indice ogni 6 mesi una nuova Call agli iscritti per la presentazione di eventuali nuove candidature. Delle call di

aggiornamento il Consiglio dà preventiva comunicazione all'Ufficio italiano brevetti e marchi. Della pubblicazione degli elenchi aggiornati il Consiglio fornisce tempestiva informazione sia all'Ufficio italiano brevetti e marchi che al Soggetto gestore.

7. Le variazioni dei dati inseriti nell'elenco che intervengono negli intermezzi tra gli aggiornamenti di cui al comma precedente sono gestiti dal Consiglio e comunicati tempestivamente da questi all'UIBM e al Soggetto gestore che entro 7 giorni li recepisce al fine della gestione della misura.

Articolo 7.

(Criteri e condizioni per l'erogazione del voucher)

1. Non sono ammessi al pagamento tramite il Voucher 3I i servizi erogati da soggetti non inclusi negli elenchi di cui agli articoli 5 e 6 o erogati prima dell'inserimento in tali elenchi.
2. Non sono ammissibili i servizi erogati per start-up di cui il consulente o l'avvocato sia amministratore, socio o dipendente.
3. Per la fornitura dei servizi i soggetti inseriti negli elenchi di cui all'articolo 5 si impegnano a non richiedere anticipi di pagamento, né ulteriori compensi in aggiunta a quelli coperti dal voucher, nella misura fissata all'art. 4 del decreto del Ministero dello Sviluppo economico 18 Novembre 2019 e qui di seguito richiamati:
 - a. servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive: euro 2.000,00 + IVA;
 - b. servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi: euro 4.000,00 + IVA;
 - c. servizi di consulenza relativi al deposito all'estero della domanda nazionale di brevetto: euro 6.000,00 + IVA.
4. Il pagamento del voucher da parte del Soggetto gestore avviene in favore del singolo consulente o avvocato. Il pagamento può essere effettuato, su esplicita richiesta del fornitore dei servizi, in favore dello Studio professionale di appartenenza purché l'appartenenza ad uno Studio sia registrata negli elenchi di cui agli articoli 5 e 6.
5. Il pagamento del voucher avverrà entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, emessa esclusivamente nei confronti del *Soggetto Gestore*.
6. Con successivo decreto direttoriale, come previsto dall'articolo 7 del decreto del Ministero dello Sviluppo economico 18 novembre 2019, verranno stabiliti i termini per la presentazione delle domande di accesso alla misura, le modalità di presentazione delle domande e di affidamento degli incarichi ai fornitori dei servizi da parte dei soggetti beneficiari del Voucher, la documentazione necessaria all'accesso e alla fruizione del voucher, i rapporti tra i fornitori dei servizi e il Soggetto gestore.

Articolo 8

(Pubblicazione)

1. Il presente decreto verrà pubblicato sul sito internet della Direzione generale per la Tutela della proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi, www.uibm.gov.it.
2. Della sua adozione verrà data notizia tramite avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

Firmato digitalmente da: ANTONIO LIROSI
Organizzazione: MISE/8023089087
Data: 19/02/2020 14:37:50