

## **Tutela della proprietà industriale: presentazione bando Marchi+3 e bando Disegni+4**

**Dott.ssa Cristina Freyria Fava**

Mandatario presso l'Ufficio Italiano Brevetti e l'Ufficio Europeo Brevetti  
Mandatario italiano e comunitario disegni e modelli

---

Genova, 28 settembre 2020

---

# Il Voucher 3I è un nuovo strumento economico messo a punto dal Ministero dello Sviluppo Economico per incentivare l'innovazione delle start-up innovative. La gestione di tale strumento è affidato a Invitalia.

## I riferimenti normativi sono:

1. **Decreto Legge no. 34/2019** avente tra i suoi scopi quello di supportare economicamente la valorizzazione del processo di innovazione delle start-up innovative attraverso l'acquisizione di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, all'estensione all'estero della domanda nazionale. Tale decreto ha istituito lo strumento Voucher 3I – Investire In Innovazione (Art. 32, commi 7-11);
2. **Decreto Ministeriale del 18 novembre 2019** pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2019 avente lo scopo di definire i criteri e le modalità attuative dello strumento Voucher 3I;
3. **Decreto Direttoriale dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del 19 febbraio 2020** avente lo scopo di istituire un elenco di consulenti che potranno erogare i servizi previsti dallo strumento Voucher 3I;
4. **Decreto Direttoriale dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del 14 maggio 2020** avente lo scopo di stabilire i termini e le modalità di presentazione delle domande e i criteri applicativi per la concessione della misura agevolativa denominata «Voucher 3I - Investire In Innovazione» a favore delle start-up innovative per l'acquisizione di servizi di consulenza necessari a valorizzare e tutelare in Italia e all'estero i propri processi di innovazione tramite un brevetto per invenzione industriale

# CHI PUÒ USUFRUIRE DEL VOUCHER 3I – 1/2

---

- Possono usufruire del Voucher 3I esclusivamente le **start-up innovative**.
- Le start-up innovative **devono essere iscritte** nella sezione speciale del registro delle imprese e devono dimostrare al momento del deposito della domanda per il voucher la suddetta iscrizione, che deve essere mantenuta valida fino alla concessione del voucher.
- Il voucher è concesso **nel regime de minimis** (disciplinato dal Regolamento UE 1407/2013) a condizione che (1) il totale di aiuti economici in regime *de minimis* goduto dalla start-up innovativa non sia superiore a 200.000 Euro (facenti riferimento complessivamente ai due esercizi finanziari precedenti l'invio della domanda e l'esercizio finanziario in corso) e (2) residui un valore tale da coprire l'intero importo per il servizio richiesto (comprensivo di IVA).  
Qualora la capienza del *de minimis* sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato risulti inferiore all'importo del servizio richiesto, Invitalia **non** procederà alla concessione del voucher.

# CHI PUÒ USUFRUIRE DEL VOUCHER 3I – 2/2

**Le condizioni che deve soddisfare una start-up per essere considerata una start-up innovativa sono indicate nell'art. 25 del DL n. 179 del 18.10.2012.**

**In breve, la start-up innovativa deve possedere i seguenti requisiti:**

- i soci, persone fisiche, detengono la maggioranza delle quote o azioni;
- è costituita e svolge attività d'impresa da non più di sessanta mesi;
- ha la sede principale in Italia;
- il totale del valore della produzione annua non è superiore a 5 milioni di euro;
- non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
- ha, quale oggetto sociale, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

e almeno uno tra i seguenti tre:

- 1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 20 per cento del valore della produzione;
- 2) impiega personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o di laurea;
- 3) è titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale.

# CHE COSA FINANZIA IL VOUCHER 3I

– 1/4

1. La verifica della brevettabilità dell'invenzione e la conduzione di ricerche di anteriorità propedeutiche al deposito di una domanda di brevetto destinata a proteggere l'invenzione;
2. La stesura e il deposito della domanda di brevetto presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;
3. L'estensione all'estero di una precedente domanda di brevetto nazionale.

La start-up innovativa potrà presentare nell'arco di 12 mesi (a partire dalla prima domanda) 3 domande per ciascuna tipologia di servizio.

I voucher richiesti per la medesima tipologia di servizio devono necessariamente riferirsi a diverse invenzioni/domande di brevetto.

# CHE COSA FINANZIA IL VOUCHER 3I

– 2/4

1. La **verifica della brevettabilità dell'invenzione** costituisce un'analisi destinata a verificare (i) se l'invenzione rappresenta un'invenzione brevettabile, ovvero non è esclusa dalla brevettabilità ai sensi dell'Art. 45 Codice di Proprietà Industriale (CPI), e (ii) se sussistono i requisiti di novità e altezza inventiva ai sensi degli Art. 46 e 48 CPI attraverso la conduzione di ricerche di documenti di arte nota potenzialmente rilevanti per l'invenzione su banche dati pubbliche o ad accesso oneroso.

*Tale servizio si conclude con la stesura di una relazione finale da parte del consulente che, opportunamente sottoscritta digitalmente dalla start-up innovativa e dal consulente, dovrà essere trasmessa dal consulente a Invitalia. La relazione finale deve riportare una descrizione succinta (e non lesiva della segretezza) dell'invenzione, l'esito della verifica (anche negativo), il numero e le specifiche banche dati consultate.*

**Il valore del voucher per il suddetto servizio ammonta a Euro 2.000,00 + IVA**

# CHE COSA FINANZIA IL VOUCHER 3I

– 3/4

2. Il servizio di **stesura e deposito della domanda di brevetto presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi** consente alla start-up innovativa di richiedere ad un consulente di coadiuvare gli inventori nella predisposizione di una domanda di brevetto destinata a proteggere l'invenzione di interesse che soddisfi i requisiti di legge.

La domanda dovrà essere depositata presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi utilizzando la modulistica predisposta dallo stesso Ufficio.

Il servizio non è utilizzabile per la stesura ed il deposito di un modello di utilità.

*Tale servizio si conclude con la stesura di una relazione finale da parte del consulente che, opportunamente sottoscritta digitalmente dalla start-up innovativa e dal consulente, dovrà essere trasmessa dal consulente a Invitalia. La relazione finale deve riportare il numero e la data di deposito assegnati alla domanda di brevetto dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.*

Sono escluse dall'importo rimborsato da Invitalia le tasse di deposito da pagarsi presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi necessarie per il perfezionamento del deposito della domanda di brevetto.

**Il valore del voucher per il suddetto servizio ammonta a Euro 4.000,00 + IVA**

## CHE COSA FINANZIA IL VOUCHER 3I

– 4/4

3. Il voucher 3I consente alla start-up innovativa di procedere all'**estensione di una precedente domanda di brevetto nazionale entro l'anno di priorità in uno o più stati aderenti alla Convenzione di Unione di Parigi**. L'estensione può essere effettuata direttamente presso gli Uffici Brevetti degli stati di interesse, l'Ufficio Europeo Brevetti e/o l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale (deposito di una domanda di brevetto PCT). Il voucher copre le spese di stesura della domanda in lingua estera e di deposito. La start-up innovativa deve risultare richiedente della domanda di brevetto nazionale oppure successore in titolo del precedente richiedente. La start-up può anche essere contitolare della domanda di brevetto nazionale, a patto che la rispettiva quota di proprietà non sia minoritaria.

L'attività di estensione deve essere effettuata dopo la presentazione della domanda a Invitalia per tale servizio.

*Tale servizio si conclude con la stesura di una relazione finale da parte del consulente che, opportunamente sottoscritta digitalmente dalla start-up innovativa e dal consulente, dovrà essere trasmessa dal consulente a Invitalia. La relazione finale redatta dal consulente deve indicare il(i) numero(i) e la(e) data(e) di deposito della(e) domanda(e) di estensione.*

Sono escluse dall'importo rimborsato da Invitalia le tasse di deposito da pagarsi presso gli Uffici Brevetti nazionali/regionali. Al momento non è chiaro se gli esborsi dei consulenti esteri necessari per il perfezionamento del deposito della(e) domanda(e) di brevetto presso Uffici Brevetti nazionali esteri possano o meno essere rimborsati con la concessione del voucher.

**Il valore del voucher per il suddetto servizio ammonta a Euro 6.000,00 + IVA**



# CHI EROGA IL SERVIZIO DI CONSULENZA

---

1. Consulenti in proprietà industriale abilitati ad operare di fronte all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e all'Ufficio Europeo Brevetti ed iscritti nell'apposito elenco per la fornitura di servizi per il Voucher 3I predisposto dall'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale;
2. Avvocati abilitati ad esercitare la professione ed iscritti nell'apposito elenco per la fornitura di servizi per il Voucher 3I predisposto dal Consiglio nazionale forense.

Il consulente dovrà essere identificato al momento del deposito della domanda per il voucher.

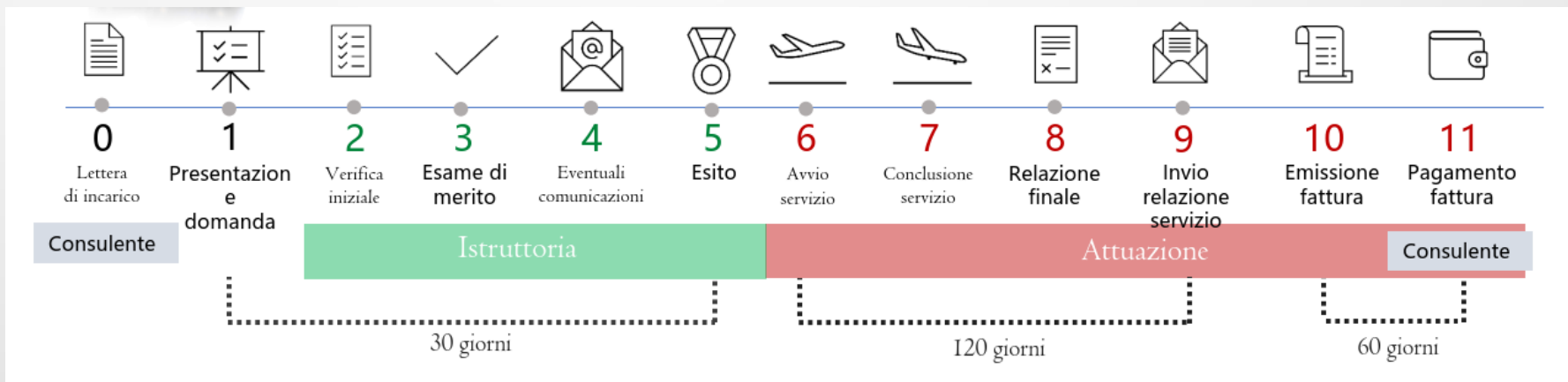
Il consulente e la start-up innovativa dovranno sottoscrivere digitalmente la lettera d'incarico (che dovrà essere allegata alla domanda per il voucher) con la quale l'impresa dà mandato di consulenza al consulente.

Il consulente deve erogare integralmente il servizio entro 120 giorni dalla data di ricevimento della notifica di concessione del voucher, pena la decadenza dello stesso.

**La start-up innovativa a cui sia stato concesso il voucher non dovrà anticipare il pagamento per il servizio di consulenza reso dal consulente, ad eccezione delle tasse di deposito da pagarsi allo(agli) Ufficio(i) Brevetti.**

**Invitalia provvederà direttamente al pagamento del consulente.**

## Iter temporale che segue la domanda di un voucher



## LA DOMANDA PER IL VOUCHER 3I

–

1/9

La domanda per un voucher deve essere presentata online dalla start-up innovativa accendendo al portale messo a disposizione da Invitalia ([www.invitalia.it](http://www.invitalia.it)).

La procedura di deposito della domanda prevede:

1. la registrazione ai servizi online di Invitalia, indicando un indirizzo di posta elettronica ordinario; e
2. la compilazione della domanda e la sottomissione della documentazione richiesta (scaricando moduli già predisposti da Invitalia), attraverso l'accesso al sito riservato.

Per presentare la domanda la start-up innovativa deve disporre (i) di una firma digitale certificata (preferibilmente rilasciata da prestatori di servizi accreditati dall'Agenzia per l'Italia digitale) e (ii) di un indirizzo di posta elettronica certificata del legale rappresentante della start-up.

Al termine della procedura di deposito, viene assegnato un numero di protocollo elettronico («IDProgetto»). Al termine della verifica del soddisfacimento dei requisiti richiesti per la start-up innovativa e il consulente, Invitalia rilascia il voucher alla start-up e lo notifica al consulente prescelto, indicando anche il numero di Ordine di Acquisto («ODA»).

## LA DOMANDA PER IL VOUCHER 3I

-

2/9

## Modello della domanda di voucher

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI **VOUCHER 3I**

Pag. 1 a 2

Protocollo		Codice domanda	
------------	--	----------------	--

## BOZZA DELLA DOMANDA VOUCHER 3I

## A. ANAGRAFICA IMPRESA PROPONENTE

## A.1 DATI ANAGRAFICI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Società Estera			
Denominazione		Forma giuridica	
Dimensione impresa		Codice fiscale	
Partita IVA n.		Iscrizione c/o CCIAA di	
Data costituzione		Data iscrizione CCIAA	
Data Iscrizione Registro Speciale Start Up Innovative		N. iscrizione	
Numero REA		Codice ATECO	
Descrizione ATECO			

## A.2 SEDE

Regione		Provincia		Comune	
Indirizzo		N. Civico		CAP	

## A.3 DATI ANAGRAFICI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

Nazione di cittadinanza		Residenza in Italia	
Cognome		Nome	Sesso
Nato a		il	Codice Fiscale

## A.4 INDIRIZZI PER COMUNICAZIONI E RECAPITI AZIENDA

Indirizzo PEC		Indirizzo e-mail	
Recapiti Telefonici			

## B. DESCRIZIONE DEI SERVIZI DI CONSULENZA

## B.1 SERVIZIO RICHIESTO

Servizio	(Occorrerà selezionare in piattaforma l'opzione A / B / C)
Agevolazione richiesta	2.000€ + IVA / 4.000€ + IVA / 6.000€ + IVA (selezione automatica in poattaforma)
Domanda di brevetto nazionale	(SOLO SE SELEZIONATA L'OPZIONE C)

## B.2 DESCRIZIONE DEI SERVIZI DI CONSULENZA

--

## C. FORNITORE PRESCELTO

Elenco di riferimento	
Fornitore	
Partita IVA/C.F. Fornitore	

## D. METODOLOGIA OPERATIVA

Contatto già avviato			
Data inizio servizio		Data fine servizio	Giornate uomo totali
Modalità di rilascio			
Documenti previsti			

## LA DOMANDA PER IL VOUCHER 3I

–

3/9

La sezione «A. ANAGRAFICA IMPRESA PROPONENTE» deve essere compilata in tutte le sue parti fornendo i dati anagrafici della start-up innovativa che richiede il voucher.

Non possono richiedere il voucher:

1. le imprese agricole destinate alla produzione primaria di prodotti agricoli (espressamente escluse dal regolamento comunitario n. 1407/2013) e
2. le PMI innovative.

Le imprese agroalimentari – ancorché identificate quali start-up innovative – possono richiedere il voucher se tra le proprietà attività non è contemplata la produzione primaria di prodotti agricoli.

## LA DOMANDA PER IL VOUCHER 3I

–

4/9

La sezione «B. DESCRIZIONE DEI SERVIZI DI CONSULENZA» prevede che sia espressamente identificato il tipo di servizio di consulenza richiesto tra i tre disponibili:

- A. Verifica di brevettabilità;
- B. Deposito di una domanda di brevetto italiano;
- C. Estensione all'estero di una precedente domanda di brevetto nazionale.

Nel caso in cui si selezioni il servizio di tipo C. è necessario indicare quale tipo di estensione all'estero si intende effettuare, ovvero domanda europea, domanda PCT, e/oppure domanda(e) nazionale(i) estera(e) specificando il(i) paese(i) estero(i) di interesse.

BDNVA

## LA DOMANDA PER IL VOUCHER 3I

–

5/9

La sezione «C. FORNITORE PRESCELTO» prevede che sia espressamente identificato il consulente che erogherà il servizio di consulenza richiesto.

Tale identificazione comporta l'indicazione:

1. dell'elenco all'interno del quale è iscritto il consulente prescelto, ossia se è presente nell'elenco dell'Ordine dei consulenti in proprietà industriale oppure nell'elenco del Consiglio nazionale forense;
2. del nominativo del consulente (persona fisica) che eroga il servizio;
3. della partita IVA del consulente o dello studio presso il quale il consulente opera;
4. del codice fiscale del consulente (persona fisica) che eroga il servizio.

*Nel caso in cui Invitalia non trovi una perfetta corrispondenza tra la partita IVA indicata negli elenchi predisposti dai suddetti Ordini e quanto indicato nella domanda di voucher, Invitalia dichiarerà la domanda di voucher NON ESAMINABILE.*

## LA DOMANDA PER IL VOUCHER 3I

–

6/9

La sezione «D. METODOLOGIA OPERATIVA» comporta il completamento dei seguenti campi:

1. *«Contatto già avviato»*: rispondere SÌ o NO a seconda se si è già entrati in contatto con il consulente che erogherà il servizio;
2. *«Data inizio/fine servizio»*: specificare la data di inizio e la presunta data di completamento del servizio di consulenza. Si tenga presente che il servizio deve essere erogato entro un massimo di 120 giorni dalla data di rilascio del voucher pena la decadenza dello stesso;
3. *«Giornate uomo totali»*: indicare il numero di giorni che occorreranno per l'erogazione del servizio (stima non vincolante);
4. *«Modalità di rilascio»*: descrivere le modalità di rilascio del servizio richiesto (e.g. ricerca su banche dati, predisposizione di un set di rivendicazioni, stesura in lingua estera di una domanda di brevetto, ecc.);
5. *«Documenti previsti»*: indicare quali documenti saranno trasmessi dal consulente al termine della fornitura del servizio richiesto (e.g. relazione sulla brevettabilità, attestazione di deposito di una domanda di brevetto; attestazione dell'estensione di una domanda di brevetto).



## LA DOMANDA PER IL VOUCHER 3I

–

7/9

Alla domanda di voucher devono essere allegati i seguenti documenti:

1. L'**accordo di consulenza** tra la start-up innovativa ed il consulente fornitore del servizio ; e
2. Una **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 secondo quanto richiesto al comma 6 dell'art. 3 del Decreto Direttoriale del 14 maggio 2020 (cfr. pagina 20).

Tali documenti saranno caricati dalla start-up nella sezione «Allegati» della piattaforma informatica alla quale si accede per la compilazione della domanda di voucher.

L'accordo di consulenza è un modulo standard (riprodotto di seguito) che deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente dalla start-up innovativa e dal consulente (o dal legale rappresentante dello studio presso il quale opera il consulente).

*Non devono sussistere incongruenze tra quanto indicato nell'accordo di consulenza e quanto specificato nel campo «C. FORNITORE PRESCELTO» della domanda. L'errata o incompleta predisposizione di tale accordo rende la domanda NON ESAMINABILE.*

## LA DOMANDA PER IL VOUCHER 3I

—

8/9

## Modello dell'accordo di consulenza

## Tutto ciò premesso si stabilisce che

il *Cliente* rappresentato dal Sig. [redacted] Codice Fiscale [redacted], nella qualità di [redacted] della Start Up Innovativa iscrizione nel Registro delle start up innovative dal [redacted] / [redacted] / [redacted]

## con il presente accordo di consulenza conferisce incarico professionale

al *Fornitore* del servizio identificato nell'elenco ed appartenete a (indicare una sola fattispecie):

- Ordine dei consulenti in proprietà industriale* al numero [redacted] nella persona del sig./sig.ra [redacted] ovvero alla società di consulenza denominata [redacted] che erogherà il servizio tramite il sig./sig.ra [redacted] iscritto/a nell'apposito elenco pubblicato;
- Consiglio Nazionale Forense*, nella persona del sig./sig.ra [redacted] ovvero alla società denominata [redacted] che erogherà il servizio tramite il sig./sig.ra [redacted] iscritto/a nell'apposito elenco pubblicato.

codice fiscale [redacted] (della persona che eroga il servizio) .

Sin d'ora le parti danno mandato al *Soggetto Gestore* ad effettuare eventuali futuri pagamenti sulla Partita IVA n°: [redacted] indicata dal *Fornitore* nel rispetto di quanto riportato in premessa.

## Oggetto dell'accordo

Fornitura di servizio di consulenza (barrare un unico servizio tra i tre previsti e che dovrà essere indicato nella domanda inviata al *Soggetto Gestore*) per:

- verifica della brevettabilità dell'invenzione ed effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive al deposito della domanda di brevetto*
- stesura della domanda di brevetto e deposito della stessa presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi*
- deposito all'estero della domanda nazionale di brevetto (stesura della domanda e deposito presso l'ufficio estero di interesse).*

Luogo, [redacted] Data, [redacted] / [redacted] / [redacted]

*Il presente documento deve essere sottoscritto da entrambe le parti con firma digitale certificata ed in corso di validità ed allegato alla domanda di accesso al Voucher presentata dalla start up innovativa al *Soggetto Gestore*.*

# LA DOMANDA PER IL VOUCHER 3I

—

9/9

**Riferimento normativo per la compilazione della domanda di voucher: art. 3 del Decreto Direttoriale del 14 maggio 2020.**

## **L'art 3 del suddetto decreto stabilisce quanto segue:**

1. La misura agevolativa è concessa sulla base di una **procedura automatica a sportello**, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
2. **Le domande per richiedere il voucher devono essere compilate dalle start-up innovative** esclusivamente tramite apposita procedura informatica realizzata dal soggetto gestore secondo le modalità e utilizzando i format che saranno resi noti nell'apposita sezione del sito web [www.invitalia.it](http://www.invitalia.it);
3. **Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 15 giugno 2020** e fino all'eventuale esaurimento delle risorse disponibili che verrà immediatamente reso noto con decreto direttoriale pubblicato sui siti del Ministero dello sviluppo economico e del soggetto gestore.
4. **Ogni domanda deve indicare la tipologia di servizi di consulenza di cui il richiedente intende beneficiare, nonché il fornitore individuato e la relativa accettazione dell'incarico**, secondo gli schemi pubblicati nell'apposita sezione del sito web dal soggetto gestore.
5. La domanda on line di richiesta del voucher è articolata nei seguenti campi: a. presa visione privacy; b. sezione anagrafica; c. descrizione dei servizi di consulenza; d. indicazione del fornitore prescelto.
6. **Alla documentazione devono essere altresì allegate le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà**, i cui format sono scaricabili in automatico al momento della presentazione della domanda, **relativi a:** requisito di start-up innovativa; aiuti in regime *de minimis*; regolarità contributiva; assenza di partecipazioni societarie tra impresa e fornitore; assenza di altri incentivi pubblici concessi a titolo di aiuti di stato aventi ad oggetto le stesse spese; carichi pendenti ed informazioni iscritte nei casellari giudiziari; procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche. Tutta la documentazione prodotta deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

**Grazie per l'attenzione**

**Cristina Freyria Fava**

Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx  
Corso Vittorio Emanuele II, 6 – 10123 Torino  
tel. 011 8392911  
email [c.freyria@bnaturin.com](mailto:c.freyria@bnaturin.com)

# BUZZI, NOTARO & ANTONIELLI d'OULX

CONSULENTI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE · EUROPEAN PATENT, TRADEMARK AND DESIGN ATTORNEYS

Corso Vittorio Emanuele II, 6 • 10123 Torino, Italy

Tel. + 39 011 839 29 11 • Fax + 39 011 839 29 29

[www.bnaturin.com](http://www.bnaturin.com) • [info@bnaturin.com](mailto:info@bnaturin.com)

Cap. Soc. € 100.000 • C.F. / P.IVA (VAT IT) 06294960015 • Uff. Reg. Imp. Trib. Torino 1830/92

REA C.C.I.A.A. Torino 776713 • R.C. Italiana n. 6084941 - € 3.000.000