

OGGETTO

MARCHI+2021

AGGIORNAMENTO

7 OTTOBRE 2021

RIFERIMENTI NORMATIVI

DM 27.7.2021 Ministero dello Sviluppo economico

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

EA
FINANZA AGEVOLATA
MARCHI + 2021

CODICE CLASSIFICAZIONE

40
410
424

COLLEGAMENTI

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Cinzia MAROCCHINO

BRIEFING

Il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha affidato all'Unioncamere il compito di realizzare un intervento agevolativo per sostenere le PMI nella tutela dei marchi all'estero, sia a livello europeo sia internazionale.

A tal fine, il Bando Marchi+2021 (DM 27.7.2021 Ministero dello Sviluppo economico) intende sostenere le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all'estero attraverso l'acquisizione di servizi specialistici:

- Misura A: Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell'Unione europea;
- Misura B: Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali.

Le risorse finanziarie del Bando Marchi+2021 ammontano a 3.000.000,00 di euro.

Di seguito si propone un riepilogo della disciplina che caratterizza l'agevolazione in esame.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) avere una dimensione di micro, piccola o media impresa, così come definita nell'allegato 1 del Regolamento (UE) n.651/2014;
- b) avere sede legale e operativa in Italia;
- c) essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive;
- d) non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali ed essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- e) non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.);
- f) non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
- g) essere titolari del marchio oggetto della domanda di partecipazione.

È importante precisare che i predetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, dal momento della presentazione della domanda sino a quello dell'erogazione dell'agevolazione.

Inoltre, per l'accesso alla "MISURA A", l'impresa, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, deve:

- ▶ aver effettuato, a decorrere dal 1° giugno 2018, il deposito della domanda di registrazione presso EUIPO del marchio oggetto dell'agevolazione e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di deposito;

nonché

- ▶ aver ottenuto la registrazione, presso EUIPO, del marchio dell'Unione europea oggetto della domanda di partecipazione. Tale registrazione deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione;

Per l'accesso alla "MISURA B" l'impresa, alla data di presentazione della domanda di partecipazione deve:

- ▶ aver effettuato, a decorrere dal 1° giugno 2018, almeno una delle seguenti attività:
 - il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato a livello nazionale presso UIBM o di un marchio dell'Unione europea registrato presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
 - il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è già stata depositata domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
 - il deposito della domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;

nonché

- ▶ aver ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul registro internazionale dell'OMPI (Madrid Monitor) del marchio oggetto della domanda di partecipazione. La pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul registro internazionale dell'OMPI (Madrid Monitor) deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione.

SOGGETTI ESCLUSI

L'agevolazione non si applica alle imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (regolamento UE n.1379/2013), né di produzione primaria di prodotti agricoli.

AMBITO OGGETTIVO E SPESE AMMISSIBILI

L'Intervento MARCHI+2021, come anticipato, prevede due forme di agevolazioni:

- ✎ **MISURA A** - agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell'Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l'acquisto di servizi specialistici;
- ✎ **MISURA B** - agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l'acquisto di servizi specialistici.

Per la Misura A, sono agevolabili le spese sostenute per le tasse di deposito e/o per l'acquisizione dei servizi specialistici di seguito indicati:

SERVIZIO SPECIALISTICO	DESCRIZIONE
a. Progettazione della rappresentazione	Il servizio si riferisce alla elaborazione della rappresentazione del marchio (ad esclusione del marchio denominativo) e deve essere effettuato da un professionista grafico titolare di partita IVA relativa all'attività in oggetto o da un'azienda di progettazione grafica/comunicazione.
b. Assistenza per il deposito	Il servizio si riferisce all'assistenza per la compilazione della domanda di marchio dell'Unione europea ed alle conseguenti attività di deposito presso EUIPO e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all'Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all'Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB - Patent Library.
c. Ricerche di anteriorità	Il servizio si riferisce all'attività di verifica dell'eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all'Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all'Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB - Patent Library.
d. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni seguenti al deposito della domanda di registrazione.	Il servizio si riferisce all'assistenza prestata in tutte le fasi dei procedimenti di opposizione depositati da soggetti terzi successivamente alla domanda di registrazione del marchio presso EUIPO e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all'Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all'Ordine degli avvocati.
e. Tasse di deposito presso EUIPO	-

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 66/2021

PAGINA

4/8

Per la Misura B, sono agevolabili le spese sostenute per le tasse di registrazione e/o per l'acquisizione dei servizi specialistici di seguito indicati:

SERVIZIO SPECIALISTICO	DESCRIZIONE
a. Progettazione della rappresentazione	Il servizio si riferisce alla elaborazione della rappresentazione del marchio (ad esclusione del marchio denominativo) utilizzato come base per la domanda internazionale, a condizione che quest'ultima venga depositata entro 6 mesi dal deposito della domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO. Il servizio deve essere effettuato da un professionista grafico titolare di partita IVA relativa all'attività in oggetto o da un'azienda di progettazione grafica/comunicazione.
b. Assistenza per il deposito	Il servizio si riferisce all'assistenza per la compilazione della domanda di marchio internazionale ed alle conseguenti attività di deposito presso UIBM o EUIPO o presso OMPI (per le sole designazioni successive) e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all'Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all'Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB - Patent Library.
c. Ricerche di anteriorità	Il servizio si riferisce all'attività di verifica dell'eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all'Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all'Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB - Patent Library.
d. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione.	Il servizio si riferisce all'assistenza prestata in tutte le fasi dei procedimenti di opposizione depositati da soggetti terzi successivamente alla domanda di registrazione del marchio presso OMPI e/o all'assistenza prestata di fronte agli uffici nazionali che hanno emesso il rilievo successivamente al deposito della domanda di registrazione presso OMPI. Il servizio deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all'Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all'Ordine degli avvocati. L'agevolazione per tale servizio potrà essere richiesta – nel rispetto dei limiti previsti per singolo marchio – anche a fronte di un'agevolazione già concessa a valere sul presente Bando presentando, entro i termini di vigenza dello stesso, una nuova successiva domanda di partecipazione.
e. Tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per la registrazione internazionale	-

In ogni caso si precisa che ai fini dell'ammissibilità, tutte le spese (comprese le tasse di deposito/registrazione) devono:

- ❖ risultare da fatture emesse a decorrere dal 1° giugno 2018 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione, intestate all'impresa richiedente l'agevolazione;
- ❖ essere state sostenute a decorrere dal 1° giugno 2018 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione dall'impresa richiedente l'agevolazione

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 66/2021

PAGINA

5/8

che deve aver provveduto direttamente al relativo pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, RIBA, carta di credito;



- ❖ riguardare attività e servizi effettuati direttamente dagli stessi soggetti che emettono le fatture di cui alla lettera a. che devono essere titolari di partita iva nonché in possesso dei requisiti previsti per ciascun servizio di cui al presente articolo. Non sarà ritenuta in nessun caso ammissibile la spesa fatturata da un soggetto diverso da quello che ha svolto le attività e i servizi;
- ❖ qualora le spese siano state effettuate da soggetti diversi dalla impresa richiedente l'agevolazione, dovranno risultare da questa rimborsate al soggetto che le ha effettuate – esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, RIBA, carta di credito – prima della presentazione della domanda.

Sono in ogni caso escluse le spese per l'acquisizione di servizi:

- prestati da imprese che si trovino in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa richiedente ai sensi dell'art. 2359 c.c. ovvero si riscontri tra i medesimi soggetti, anche in via indiretta, una partecipazione, anche cumulativa, di almeno il 25%;
- prestati da amministratori o soci dell'impresa richiedente o loro prossimi congiunti I;
- prestati da società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori o soci dell'impresa richiedente.

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

Quanto all'importo dell'agevolazione, ci precisa che è prevista la concessione di un contributo in conto capitale, nel rispetto della regola del *de minimis*, del valore massimo:

-  per la Misura A di euro 6.000,00,
-  per la Misura B di euro 8.000,00.

In particolare, per la Misura A, le agevolazioni sono concesse nella misura del 50% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di deposito e dell'80% delle spese ammissibili sostenute per l'acquisizione dei servizi specialistici e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia e comunque entro l'importo massimo complessivo per marchio di euro 6.000,00.

SERVIZI	IMPORTO MASSIMO DELL'AGEVOLAZIONE
a. PROGETTAZIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE	€ 1.500,00
b. ASSISTENZA PER IL DEPOSITO	€ 300,00
c. RICERCHE DI ANTERIORITÀ	
1. Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell'Unione europea e internazionali estesi all'Italia	€ 550,00
2. Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell'Unione europea e internazionali estesi a tutti i paesi della UE <i>(Per uno stesso marchio i servizi di ricerca di cui ai punti 1 e 2 sono tra loro alternativi; pertanto, non è possibile richiedere agevolazioni per entrambe le tipologie di ricerca)</i>	€ 1.500,00

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 66/2021

PAGINA

6/8

d. ASSISTENZA LEGALE PER AZIONI DI TUTELA DEL MARCHIO IN RISPOSTA A OPPOSIZIONI SEGUENTI AL DEPOSITO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE <i>(Indipendentemente dal numero di opposizioni subite, l'agevolazione non può superare l'importo massimo previsto)</i>	€ 1.500,00
e. TASSE DI DEPOSITO	50% DEL COSTO SOSTENUTO (nel limite max di € 6.000)

Per la Misura B, invece, le agevolazioni sono concesse nella misura dell'80% (90% per USA o CINA) delle spese ammissibili sostenute per l'acquisizione dei servizi specialistici e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia e comunque entro l'importo massimo complessivo per marchio di euro 8.000,00.

SERVIZI	IMPORTO MASSIMO DELL'AGEVOLAZIONE	IMPORTO MASSIMO AGEVOLAZIONE SE DESIGNATI USA O CINA
a. PROGETTAZIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE	€ 1.500,00	€ 1.650,00
b. ASSISTENZA PER IL DEPOSITO	€ 300,00	€ 350,00
c. RICERCHE DI ANTERIORITÀ		
1. Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell'Unione europea e internazionali estesi all'Italia	€ 550,00	€ 630,00
2. Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell'Unione europea e internazionali estesi a tutti i paesi della UE	€ 1.500,00	€ 1.800,00
3. Ricerca di anteriorità per ciascun Paese non UE	€ 600,00	€ 700,00
<i>(Per uno stesso marchio i servizi di ricerca di cui ai punti 1 e 2 sono tra loro alternativi; pertanto, non è possibile richiedere agevolazioni per entrambe le tipologie di ricerca)</i>		
d. ASSISTENZA LEGALE PER AZIONI DI TUTELA DEL MARCHIO IN RISPOSTA A OPPOSIZIONI/RILIEVI SEGUENTI AL DEPOSITO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE		
1. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni seguenti al deposito della domanda di registrazione	€ 1.500,00	€ 1.800,00
2. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a rilievi degli uffici nazionali seguenti al deposito della domanda di registrazione	€ 500,00 per singolo rilievo	€ 600,00 per singolo rilievo
<i>(Indipendentemente dal numero di opposizioni subite, l'agevolazione non può superare l'importo massimo previsto)</i> <i>(Per uno stesso marchio è possibile richiedere agevolazioni per un massimo di tre rilievi degli uffici nazionali)</i>		
e. TASSE DI REGISTRAZIONE	80% DEL COSTO SOSTENUTO (90% PER USA O CINA) (nel limite max di € 8.000)	

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 66/2021

PAGINA

7/8

Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione, sia per la Misura A sia per la Misura B, fino al raggiungimento del valore complessivo di € 20.000,00.

Per uno stesso marchio è possibile cumulare le agevolazioni previste per le misure A e B (qualora nella misura B non si indichi l'Unione europea come Paese designato) nel rispetto degli importi massimi indicati per marchio e per impresa. Per lo stesso marchio è possibile presentare in un'unica domanda la richiesta di agevolazione sia per la Misura A sia per la Misura B.

Qualora un'impresa possa richiedere l'agevolazione per più marchi, occorre che venga presentata una domanda per ciascuno di essi, pena l'inammissibilità della domanda stessa.

Ai fini del calcolo relativo al raggiungimento del valore complessivo di € 20.000,00 per impresa, l'agevolazione erogata per un marchio con pluralità di imprese titolari verrà imputata pro-quota a ciascuna impresa contitolare, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. n.30 del 2005 (Codice Proprietà Industriale) e degli artt. 1100 e ss. del Codice Civile in materia di comunione.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere presentata esclusivamente online tramite apposita procedura informatica.

In particolare, la domanda di partecipazione con i relativi allegati richiesti, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente l'agevolazione, deve essere presentata, a pena di esclusione, **a partire dalle ore 9:30 del 19 ottobre 2021 e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.**

Di precisa che l'istruttoria delle domande è effettuata dal soggetto gestore che verifica la regolarità formale e la completezza della domanda di partecipazione, la sussistenza dei requisiti, le condizioni di ammissibilità previste dal presente Bando, nonché sulla base della documentazione prodotta, la coerenza e congruità delle spese sostenute per l'acquisizione dei servizi previsti dalle singole Misure. L'istruttoria si conclude con l'adozione di un provvedimento, notificato all'impresa interessata, di concessione o di diniego dell'agevolazione, debitamente motivato, entro il termine di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Solo in seguito alla comunicazione del provvedimento di concessione dell'agevolazione, entro 60 giorni, il contributo viene erogato direttamente sul conto corrente bancario o postale indicato dalla impresa beneficiaria.

CUMULABILITÀ

Le agevolazioni di cui al presente Bando non sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili, o parte di esse, con altri aiuti di Stato o aiuti concessi in regime *de minimis* o altre agevolazioni finanziate con risorse UE.

Nel limite del 100% delle spese effettivamente sostenute, le agevolazioni sono invece fruibili unitamente a tutte le misure di carattere generale, anche di carattere fiscale, che non sono da considerare aiuti di Stato e non concorrono pertanto a formare cumulo.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 66/2021

PAGINA

8/8

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Ritengo opportuno precisare che, ove abbiate necessità di assistenza specifica per accedere al contributo in esame, nonché per espletare gli adempimenti ad esso collegati, ivi compresa la predisposizione della documentazione e dei relativi allegati, dovrà essermi affidato uno specifico incarico in tal senso, non rientrando dette prestazioni nell'ambito dell'incarico di consulenza tributaria e/o aziendale continuativa e generica in essere.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
dott.ssa Adriana ADRIANI