

Serie Ordinaria n. 44 - Lunedì 28 ottobre 2019

Errata corrige

D.g.r. n. 2276 del 22 ottobre 2019 «2014it16rfop012. semplificazione in materia di costi a valere sul POR FESR Lombardia 2014-2020. Approvazione della nota metodologica per il calcolo di una somma forfettaria e degli elementi essenziali dell'iniziativa Innodriver S3 edizione 2019 - Misura C a valere sull'Azione I.1.B.1.1» pubblicata sul BURL SEO n. 43 del 23 ottobre 2019

Si provvede alla ripubblicazione integrale dell'allegato n. 1 del succitato atto in quanto, nella precedente pubblicazione del 23 ottobre 2019, erano presenti errori materiali di natura informatica.

— • —



Allegato 1

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014 -2020

ASSE PRIORITARIO I - RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE

Azione I.1.b.1.1- Sostegno all'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese

Sostegno ai processi di brevettazione delle imprese

Metodologia per il calcolo di una somma forfettaria ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, basata su un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile in linea con l'articolo 67, paragrafo 5, lettera a), sub-lettera i) dello stesso Regolamento.



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



Regione
Lombardia



POR FESR 2014-2020 / INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ

- 1 Premessa**
- 2 Metodologia di lavoro**
- 3 Attività sottostanti il processo di brevettazione**
 - 3.1 Il processo di brevettazione europea
 - 3.2 Il processo di brevettazione internazionale
- 4 Spese ammissibili**
 - 4.1 Spese di deposito
 - 4.2 Spese di consulenza e traduzione della domanda
 - 4.3 Spese di personale interno
- 5 Calcolo della somma forfettaria**
- 6 Conclusioni**



1 Premessa

Le misure di sostegno alla brevettazione si inseriscono nell'ambito dell'Asse 1 del POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia che prevede azioni di **sostegno finanziario alle imprese** lombarde per favorire l'ottenimento di **brevetti europei e internazionali** relativamente a **invenzioni industriali**.

La Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione di Regione Lombardia intende proseguire il **sostegno ai processi di brevettazione** da parte delle imprese introducendo una **semplificazione nelle modalità di rendicontazione dei costi**, per ridurre l'onere amministrativo in carico ai beneficiari e all'Autorità di Gestione.

L'obiettivo è, pertanto, quello di identificare e approvare una **somma forfettaria** ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, attraverso un **metodo di calcolo giusto, equo e verificabile**, basato su dati statistici, altre informazioni oggettive o valutazioni di esperti, in linea con l'articolo 67, paragrafo 5, lettera a), sub-lettera i) dello stesso Regolamento, a copertura delle spese sostenute dalle imprese dalla presentazione della domanda di deposito presso gli uffici competenti per il rilascio dei brevetti europei e internazionali alla pubblicazione del rapporto di ricerca da parte degli stessi.

2 Metodologia di lavoro

Per la determinazione della somma forfettaria per il sostegno alla brevettazione si è proceduto mediante le seguenti attività:

- ✓ **Analisi documentale** dei processi di brevettazione e dei costi di deposito;
- ✓ Organizzazione di appositi **incontri con gli stakeholder** per la raccolta delle informazioni rilevanti relativamente ai processi e ai costi di brevettazione;
- ✓ Raccolta della **documentazione** relativa alle precedenti iniziative finanziate dal POR FESR.

L'**analisi documentale** ha costituito il punto di partenza per il reperimento delle informazioni disponibili sui **processi di brevettazione** e sui **costi di deposito** ad esso connessi. In particolare, si è proceduto alla consultazione dei siti internet dei principali uffici competenti per il rilascio dei brevetti:

- ✓ European Patent Office, di seguito EPO (www.epo.org);
- ✓ World Intellectual Property Organization, di seguito WIPO (www.wipo.int);
- ✓ Ufficio italiano Brevetti e Marchi, di seguito UiBM (www.uibm.gov.it).

Gli **incontri con gli stakeholder** hanno rappresentato un'opportunità di confronto per meglio contestualizzare, confermare e approfondire quanto raccolto nel corso dell'analisi documentale e raccogliere ulteriori informazioni relative ai costi della brevettazione; nello specifico, i referenti della Direzione Generale hanno incontrato i seguenti soggetti:

- ✓ Assolombarda (28 maggio 2019);
- ✓ Camera di Commercio di Milano, Monza e Brianza e Lodi (11 giugno 2019);
- ✓ Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale (4 luglio 2019);
- ✓ Partenariato economico e sociale – Assolombarda, CNA Lombardia, Confcommercio, Confindustria Lombardia, Confartigianato Lombardia, Unioncamere Lombardia (27 settembre 2019).



Report degli incontri agli atti dell'ufficio.

Infine, la **raccolta della documentazione di spesa** attraverso l'**analisi della Misura C di Innodriver 2017**, finalizzata a sostenere i processi di brevettazione relativamente a invenzioni industriali, modelli di utilità, disegni o modelli ornamentali, nuove varietà vegetali, topografia di semiconduttori con ricadute in una o più delle aree di specializzazione della Strategia di specializzazione intelligente regionale, ha permesso di **raccogliere la documentazione utile a definire la somma forfettaria**.

Pertanto, i prossimi paragrafi approfondiscono:

- ✓ **le attività sottostanti il processo di brevettazione** desunte dall'analisi documentale e dal confronto con gli stakeholder e necessarie a definire i processi e gli output inclusi nella somma forfettaria (**par. 3**);
- ✓ **le spese ammissibili** emerse dall'analisi documentale e dal confronto con gli stakeholder (**par. 4**);
- ✓ **il calcolo della somma forfettaria**, come esito della metodologia sopra illustrata (**par. 5**).

3 Attività sottostanti il processo di brevettazione

L'analisi del processo di brevettazione si è concentrata sulle invenzioni industriali ed esclude, quindi, i modelli di utilità.

Il processo di brevettazione si articola in due macro-fasi.

La prima è finalizzata all'ottenimento, da parte dell'impresa, di un rapporto di ricerca relativo ad un'invenzione industriale per la quale ha depositato domanda di brevetto e si articola, sia nel caso europeo sia in quello internazionale, in tre diversi momenti:

- ✓ presentazione **della domanda di brevetto** da parte dell'impresa;
- ✓ **valutazione formale** da parte dell'organo competente;
- ✓ pubblicazione del **rapporto di ricerca** da parte dell'organo competente.

La seconda macro-fase invece consiste in tutte le attività di esame successive (pubblicazione della domanda, esame di merito, concessione del brevetto, convalida del brevetto).

L'analisi delle attività sottostanti alla somma forfettaria si concentra sulla prima macro-fase, in quanto presenta carattere di omogeneità nel caso europeo e internazionale e tempistiche standard, maggiormente compatibili con i processi di finanziamento pubblico.

Di seguito si illustrano nel dettaglio i processi relativi alla domanda di brevetto europeo e internazionale.

3.1 Il processo di brevettazione europea

Presentazione della domanda di brevetto da parte dell'impresa

La **domanda di brevetto europeo** può essere presentata tramite due diverse procedure:

1. **Presentazione della domanda presso EPO**: in questo caso la domanda viene inoltrata direttamente ad EPO che, a seguito del deposito della domanda da parte dell'impresa, effettua una prima **valutazione formale** per verificare la **presenza** di tutte le **informazioni** e della **documentazione necessaria**.

**UNIONE EUROPEA**
Fondo europeo di sviluppo regionaleRegione
Lombardia

POR FESR 2014-2020 / INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ

2. **Presentazione della domanda presso UiBM e successiva estensione della domanda presso EPO:** in questo secondo caso la domanda viene presentata ad UiBM e l'impresa, entro 12 mesi da tale data, ha la possibilità di rivendicare la priorità italiana ed estendere la domanda italiana ad EPO.

Dal 1° luglio 2008, in Italia ogni domanda di brevetto italiana è soggetta ad una ricerca di anteriorità effettuata da EPO a seguito di un accordo raggiunto con UiBM, per determinare se vi siano o meno documenti anteriori (brevetti, pubblicazioni e così via) che possano pregiudicare la novità ed il livello inventivo dell'invenzione rivendicata.

Valutazione formale da parte dell'organo competente

In questa fase viene condotta un'analisi relativa ad alcuni **aspetti formali della domanda**, compresi la richiesta di concessione, la designazione dell'inventore, la nomina di un rappresentante professionale, gli eventuali disegni, le traduzioni necessarie e le tasse dovute.

Pubblicazione del rapporto di ricerca da parte dell'organo competente

In questa fase viene stilato un **rapporto di ricerca europeo** che elenca tutti i documenti disponibili all'Ufficio che possono essere rilevanti per valutare la novità e la fase inventiva. Il rapporto di ricerca si basa sulle **rivendicazioni del brevetto**, ma tiene anche conto della **descrizione e di eventuali disegni**.

Subito dopo la stesura, il **rapporto di ricerca** viene **inviato all'impresa richiedente** insieme ad una copia di tutti i documenti citati e ad un parere iniziale sul fatto che l'invenzione rivendicata e la domanda soddisfino i requisiti richiesti. Di norma il rapporto di ricerca viene rilasciato all'impresa **entro 6 mesi dal deposito della domanda**.

L'Ufficio può considerare valido il **rapporto di ricerca emesso** nel caso di una domanda di invenzione rivendicata come **priorità nazionale italiana**.

3.2 Il processo di brevettazione internazionale

Presentazione della domanda di brevetto da parte dell'impresa

La **domanda di brevetto internazionale** può essere presentata tramite due diverse procedure:

1. **Presentazione della domanda, in linea con il Patent Cooperation Treaty, presso il Receiving Office (WIPO, EPO o UiBM):** in questo caso la domanda viene presentata all'Ufficio competente. Nella domanda internazionale devono essere scelti gli Stati in cui si vuole che la domanda abbia effetto, anche se normalmente vengono indicati tutti in quanto il loro numero non incide sul costo del deposito.
2. **Presentazione della domanda presso UiBM e successiva estensione della domanda presso WIPO:** in questo secondo caso la domanda viene presentata prima ad UiBM e l'impresa, entro 12 mesi da tale data, ha la possibilità di rivendicare la priorità italiana ed estendere la domanda italiana a WIPO che effettua la valutazione formale e successivamente pubblica il rapporto di ricerca.

Valutazione formale da parte dell'organo competente

Dopo aver depositato la domanda, l'Ufficio competente notifica al depositante la ricezione e svolge



un esame formale dei requisiti.

Pubblicazione del rapporto di ricerca da parte dell'organo competente

Ogni domanda internazionale di brevetto è oggetto di una ricerca internazionale da parte dell'Ufficio internazionale che procede ad effettuare una ricerca di novità e fornisce un parere preliminare di concessione. Il rapporto di ricerca viene predisposto dall'autorità competente, entro **tre mesi** dalla data di ricevimento della domanda e viene inviato al depositante ed allegato al dossier brevettuale.

4 Spese ammissibili

Sulla base degli esiti dell'analisi delle attività sottostanti il processo di brevettazione, si può concludere che la somma forfettaria debba coprire **le spese che vanno dalla presentazione della domanda di deposito presso EPO o WIPO alla pubblicazione del rapporto di ricerca**.

Sulla base delle analisi svolte e delle informazioni raccolte, i costi ammissibili che l'impresa sostiene in queste fasi del processo di brevettazione sono le seguenti:

- ✓ **Spese di deposito**, connesse alle tasse da versare per l'ottenimento di un rapporto di ricerca relativo ad un'invenzione industriale per la quale l'impresa deposita una domanda di brevetto;
- ✓ **Spese di consulenza e traduzione**, connesse ad attività di supporto di cui l'impresa si avvale per l'adempimento degli aspetti procedurali legati alla presentazione della domanda di brevetto, la conduzione di ricerche di anteriorità, pareri tecnici;
- ✓ **Spese di personale interno**, connesse al raccordo dell'impresa con gli esperti esterni che offrono le consulenze e gli uffici competenti.

Le categorie sopra riportate vengono dettagliate nei successivi paragrafi.

4.1 Spese di deposito

Le spese di deposito della domanda, che comprendono le tasse che l'impresa deve versare all'ufficio competente, variano a seconda che si prenda in considerazione una **domanda di brevetto europeo** (EPO) o una **domanda di brevetto internazionale** (WIPO)¹.

Voce di costo	Brevettazione europea ²	Brevettazione internazionale ³
Tassa di deposito della domanda	120,00 €	1.169,00 €
Tassa di trasmissione	-	30,99 € ⁴
Copia certificata della priorità italiana ⁵	120,00 €	120,00 €
Tassa rapporto di ricerca	1.300,00 €	1.775,00 €
TOTALE SPESE DI DEPOSITO	1.540,00 €	3.094,99 €

¹ Gli importi riportati in tabella in tabella sono relativi al caso standard di una domanda di brevetto composta da 30 pagine (7.000 parole) con 15 rivendicazioni depositata in Italia.

² Fonte: my.epoline.org/portal/classic/epoline.Scheduleoffees

³ Fonte: www.epo.org/applying/fees/international-fees/important-fees.html

⁴ In caso di trasmissione da EPO a WIPO l'importo ammonta a 130,00 €.

⁵ Applicazione di una marca da bollo di 16 € ogni quattro pagine.



4.2 Spese di consulenza e traduzione della domanda

Le spese di consulenza sono costi che le imprese sostengono prima del deposito della domanda, per ricevere supporto da parte di **consulenti in proprietà industriale** nella preparazione, nella gestione e nella difesa del brevetto.

Nel corso degli incontri con Assolombarda, la Camera di Commercio di Milano, Monza e Brianza e Lodi e l'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, è stato condiviso che tra le spese di consulenza rientrano:

- ✓ **Spese di traduzione** della domanda;
- ✓ **Spese di consulenza** in senso stretto che comprendono gli incontri periodici con i consulenti, le analisi preventive delle invenzioni da sottoporre a brevettazione, l'elaborazione della bozza di descrizione;
- ✓ Spese relative all'eventuale **ricerca di anteriorità**.

Al fine di **definire** puntualmente la **somma forfettaria** si è reso necessario acquisire **evidenze documentali** di tali spese, mediante la raccolta della documentazione della Misura Innodriver C – edizione 2017.

Sono state prese in considerazione tutte le 134 pratiche rendicontate dai Beneficiari nell'ambito della Misura, a cui risultano associati 236 brevetti e per ciascuna di esse sono state raccolte le fatture in possesso delle seguenti caratteristiche:

- ✓ Documentazione di spesa relativa esclusivamente a **brevetti per invenzioni industriali**;
- ✓ Presenza e chiara **distinzione nella documentazione tra almeno 2 voci di spesa**: consulenze per il deposito del brevetto e traduzione dei documenti (escluso il caso di traduzione delle sole rivendicazioni);
- ✓ Spese sostenute in **euro**.

Sono pertanto state acquisite 29 fatture relative a 12 diversi fornitori e riferite al deposito di 16 diversi brevetti, disponibili nell'Allegato 4.

Per ogni brevetto si è proceduto a sommare i valori contenuti nelle singole fatture associate distintamente per le spese di consulenza e quelle di traduzione. Successivamente si è proceduto a determinare il valore medio rispettivamente delle spese di consulenza e di traduzione, mediante il calcolo della media aritmetica semplice della spesa sostenuta per i 16 brevetti.

Il relativo foglio di calcolo è disponibile nell'Allegato 5, da cui si evincono i seguenti valori:

- ✓ Valore medio delle spese di consulenza: **3.323,41 €**;
- ✓ Valore medio spese di traduzione: **1.090,26 €**.

L'analisi non ha fornito un riscontro significativo in merito alle **spese relative alla ricerca di anteriorità**. Infatti, è stato trovato un solo documento inerente tale voce di costo, che non può essere ritenuto rappresentativo ai fini della determinazione della somma forfettaria. Pertanto, ai fini della determinazione della somma forfettaria **questa voce di costo non viene presa in considerazione**.

Gli importi derivanti dall'analisi condotta sulla documentazione di spesa acquisita sono stati confrontati con i preventivi di spesa forniti dall'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale a seguito dell'incontro del 4 luglio 2019, che evidenziano i seguenti valori:



- ✓ Preventivi spese di consulenza: da 2.000,00 € a 4.000,00 €;
- ✓ Preventivi spese di traduzione: 1.260,00 €.

Il valore medio calcolato per le spese di consulenza sulla base della documentazione acquisita (3.323,41 €) si colloca nel range fornito dall'Ordine (tra i 2.000,00 e i 4.000,00 €) e pertanto può essere considerato equo e giusto ai fini della determinazione della somma forfettaria.

Il valore medio delle traduzioni (1.090,26 €) è leggermente inferiore rispetto a quello fornito dall'Ordine (1.260,00 €) e, pertanto, può essere considerato anch'esso equo e giusto.

4.3 Spese di personale interno

Le spese di personale sono relative al costo del personale interno all'impresa deputato al raccordo con i soggetti esterni (es. consulenti, EPO/WIPO). Tali spese sono calcolate sulla base del tasso forfettario previsto dall'art. 68 bis par. 1 del Reg. (UE) n. 1303/2013, che stabilisce che un tasso forfettario del 20% rispetto ai costi diversi da quelli del personale può essere usato per calcolare i costi del personale.

5 Calcolo della somma forfettaria

Sulla base di quanto descritto al paragrafo precedente, la somma forfettaria è calcolata prendendo in considerazione i costi di deposito della brevettazione a livello europeo e internazionale, i costi di consulenza e traduzione e di personale sopra evidenziati.

La tabella che segue riporta il dettaglio delle voci di costo che compongono la somma forfettaria, distinguendo tra il processo di brevettazione europea e internazionale, nonché la formula con cui viene determinata tale somma.

Costi	Brevettazione Europea	Brevettazione Internazionale
A) Totale spese deposito	€ 1.540,00	€ 3.094,99
Spese di consulenza	€ 3.323,41	€ 3.323,41
Spese di traduzione	€ 1.090,26	€ 1.090,26
B) Totale spese di consulenza	€ 4.413,67	€ 4.413,67
C)=(A+B) Totale costi diretti	€ 5.953,67	€ 7.508,66
D)=(C*20%) Spese di personale	€ 1.190,73	€ 1.501,73
E)=(C+D) Somma forfettaria	€ 7.144,40	€ 9.010,39

Per semplificare la gestione finanziaria e contabile, gli importi sono arrotondati per difetto come segue.

Costi	Brevettazione Europea	Brevettazione Internazionale
Somma forfettaria	€ 7.100,00	€ 9.000,00

Tale metodo e le relative risultanze sono stati infine condivisi con il partenariato economico e sociale (Allegati 6 e 7) in occasione dell'incontro del 27 settembre 2019. In tale incontro il partenariato ha



apprezzato l'impostazione generale della Misura, ha condiviso l'esigenza di semplificazione nelle modalità di rendicontazione delle spese e ha confermato la quantificazione della somma.

6 Conclusioni

Alla luce delle analisi effettuate, la metodologia permette di identificare **due diverse somme forfettarie**: una per la **brevettazione europea pari a € 7.100,00** e una per la **brevettazione internazionale pari a € 9.000**.

Tali somme forfettarie coprono le spese che vanno dalla fase di presentazione della domanda di deposito alla pubblicazione del rapporto di ricerca: il riconoscimento non richiede la rendicontazione a costi reali, ma unicamente la presentazione della **documentazione amministrativa comprovante l'avvenuto deposito della domanda da parte dell'impresa beneficiaria presso l'Ufficio competente e la successiva pubblicazione del rapporto di ricerca**.