

## **DIRITTI E TARIFFE SU TITOLI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE**

### **Le novità introdotte dal Decreto 2 aprile 2007**

In attuazione del disposto di cui all'art. 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha emanato il **D.I. 2 aprile 2007** (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2007) con il quale sono stati istituiti **i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa.**

In allegato al decreto sono riportate **due tabelle:**

La **TABELLA A** – Riporta i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione dei disegni e modelli, nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi di impresa;

La **TABELLA B** – Riporta i diritti di segreteria e le tariffe da corrispondere, rispettivamente, per la richiesta e per i lavori di copiatura, di riproduzione e di estrazione della diversa documentazione brevettale.

Il decreto reintroduce le “tasse” – ora trasformate in “diritti” – per il deposito e il mantenimento in vita dei brevetti di invenzioni, modelli industriali, disegni e modelli.

I diritti di deposito, relativi a nuove domande di brevetto, sono entrate **in vigore il 21 aprile 2007**; mentre i diritti per il mantenimento in vita dei brevetti sono invece retroattivi al 1° gennaio 2007 e devono essere versati a partire dal quinto anno di vita, per le invenzioni, e dal secondo quinquennio per i modelli di utilità, disegni e modelli.

Bisogna inoltre ricordare che, per tutte le scadenze maturate a decorrere dal 1° gennaio 2007 fino al 30 aprile 2007, il pagamento doveva essere effettuato **entro il 30 giugno 2007.**

Sull'argomento è intervenuto anche l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi con la **Circolare n. 482 del 2 maggio 2007**, illustrando le principali novità introdotte dal decreto in commento.

L'UIBM ricorda preliminarmente che la legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), al comma 351, aveva proceduto alla eliminazione delle tasse di concessione governativa riferite ai brevetti. Con la legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), sono stati introdotti, in luogo delle tasse di concessione governativa, i diritti dovuti a decorrere dall'anno 2007, come fissati dal decreto del 2 aprile 2007.

In ogni caso, con riferimento a tutto l'anno 2006, nessun importo è dovuto né a titolo di tasse sulle concessioni governative, né di diritti.

#### **1. Esonero dal pagamento dei diritti (art. 2)**

Sono esonerate dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di utilità, le università, le

amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali.

La esenzione dal pagamento dei diritti – come ha precisato l'UIBM nella Circolare n. 482 del 2 maggio 2007, è riferita unicamente ai diritti di deposito e di trascrizione e relativamente ai soli brevetti per invenzione modelli di utilità.

## **2. Termini di pagamento (art. 3)**

I diritti per il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e per la registrazione dei disegni e modelli, previsti dall'articolo 227 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono dovuti a decorrere dalle scadenze maturate a partire dal 1° gennaio 2007 e più specificamente:

- a) **dal quinto anno di vita** per il brevetto per invenzione industriale;
- b) **dal secondo quinquennio di vita** per il brevetto per modello di utilità;
- c) **dal secondo quinquennio di vita** per la registrazione di disegno o modello.

Naturalmente, sia per il calcolo delle annualità che per quello dei quinquenni bisogna in ogni caso far riferimento alla data dell'originario deposito, conteggiando anche l'anno 2006, nonostante che per detto anno non sia dovuto alcun pagamento.

## **3. Modalità di pagamento (artt. 4 e 5)**

Il pagamento dei diritti per il mantenimento in vita deve essere effettuato anticipatamente, **entro l'ultimo giorno utile del mese corrispondente a quello in cui e' stata depositata la domanda.**

Trascorso detto periodo il pagamento e' ammesso **entro l'ultimo giorno utile del semestre successivo**, con l'applicazione del corrispondente diritto di mora.

Se detti termini scadono di sabato, di domenica, o in giorno festivo nazionale, la scadenza è prorogata al primo giorno successivo nel quale gli uffici stessi sono aperti.

Il pagamento e', altresì, ammesso entro il termine di quattro mesi dalla data di concessione del brevetto o del modello di utilità o di registrazione del disegno o modello, ovvero nei sei mesi successivi dietro corresponsione della mora, per i diritti eventualmente maturati fino a tale momento.

L'UIBM, nella Circolare n. 482, sottolinea che occorre prestare attenzione ai pagamenti che intervengono nei quattro mesi successivi al rilascio dell'attestato di concessione e/o registrazione e riferiti alle annualità e/o quinquenni maturati eventualmente dopo il deposito della privativa. In questo caso la scadenza ultima non coincide con quella dell'ultimo giorno utile del mese anniversario ma il periodo di quattro mesi (ovvero dei successivi sei mesi con sovrattassa) decorre dal giorno successivo a quello in cui è stato rilasciato l'attestato.

L'ultimo comma dell'articolo 4, infine, specifica che possono pagarsi anticipatamente più diritti annuali ma solo nel caso si riferiscono allo stesso brevetto.

Il successivo articolo 5 attiene alle modalità di corresponsione dei diritti. Il pagamento dei diritti deve essere effettuato **esclusivamente con versamento sui seguenti Conti Correnti Postali:**

1) Per il deposito e il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione industriale e per modello di utilità e per la registrazione dei disegni e modelli nonché per tutti gli altri pagamenti non compresi nei punti successivi:

- **c/c postale n. 668004** intestato all'Agenzia delle entrate Centro operativo di Pescara;

2) per il mantenimento in vita dei brevetti europei:

- **c/c postale n. 81016008** intestato all'Agenzia delle entrate Centro operativo di Pescara;

3) per i diritti di segreteria e di opposizione:

- **c/c postale n. 35596006** intestato all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

La circolare dell'UIBM n. 482, ha ritenuto di precisare che sul **CCP n. 81016008** devono affluire le sole somme riferite alle annualità dei brevetti europei, mentre tutte le altre operazioni (ad es. diritti per trascrizione), ancorché riferite ai brevetti europei, i pagamenti devono essere corrisposti sul **CCP n. 668004**, unitamente a tutti gli altri tipi di pagamenti afferenti ai brevetti di invenzione, ai modelli di utilità e ai disegni e modelli.

Sul **CCP n. 35596006** devono affluire solo i pagamenti riferiti agli importi ricompresi nella Tabella B, allegata al decreto, nonché quelli relativi alla procedura di opposizione una volta entrata in vigore.

Nel bollettino va obbligatoriamente indicata la causale (annualità, brevetto, ecc.).

Una copia del bollettino attestante il pagamento dei diritti relativi al mantenimento in vita deve essere **consegnato alla Camera di Commercio di competenza.**

Le somme derivanti dal pagamento dei diritti in questione sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche al fine di potenziare le attività del medesimo Ministero di promozione, di regolazione e di tutela del sistema produttivo nazionale, di permettere alle piccole e medie imprese la piena partecipazione al sistema di proprietà industriale, di rafforzare il brevetto italiano, anche con l'introduzione della ricerca di anteriorità per le domande di brevetto per invenzione industriale.

#### **4. Periodo transitorio (art. 6)**

All'articolo 6 del D.I. 2 aprile 2007 vengono fissate le modalità di applicazione nel periodo transitorio.

Come sottolineato dall'UIBM nella citata Circolare n. 482, la retroattività al 1° gennaio 2007 è riferita al pagamento delle sole annualità e/o quinquenni, mentre per ciò che attiene alle altre operazioni (deposito, trascrizioni, ecc.) il pagamento è dovuto a decorrere dalle operazioni effettuate dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto in commento (6 aprile 2007).

A decorrere da detto termine, si applicano anche le nuove tariffe previste nella Tabella B allegata al decreto.

Anche per il pagamento delle annualità e/o dei quinquenni, in ogni caso, ancorché operi l'effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 2007, è previsto un congruo termine per mettersi in regola per tutte le scadenze maturate fino al 30 aprile 2007 (ultimo giorno utile del mese di giugno o, con sovrattassa, ultimo giorno utile del mese di dicembre 2007).

Il terzo comma dell'articolo 6 precisa che, in assenza di alcun pagamento per le scadenze riferite all'anno 2007 il titolo verrà considerato decaduto al 31 dicembre 2006.

### **Il pagamento forfettario**

Per i quinquenni successivi al primo riferiti ai brevetti per i modelli d'utilità e alla registrazione di disegni e modelli la cui decorrenza e' intervenuta nel corso dell'anno 2006 e' dovuto il pagamento di un diritto il cui importo e' determinato in misura forfetaria, come da allegata Tabella A), lettera g).

Nella Circolare n. 482, l'UIBM richiama l'attenzione sul fatto che la previsione di un importo forfettario si è resa necessaria per un motivo di equità, onde evitare che l'intervenuta abrogazione delle tasse per l'anno 2006 potesse determinare un lungo periodo di esenzione per i modelli di utilità e i disegni e modelli i cui quinquenni decorrevano nel corso del predetto anno, periodo che sarebbe durato fino alla decorrenza del quinquennio immediatamente successivo (anno 2011), con evidente disparità rispetto a quelle privative i cui quinquenni hanno una diversa scadenza temporale.

Tale pagamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno utile del mese di giugno 2007 ovvero nei sei mesi successivi dietro la corresponsione del diritto di mora.

Trascorso detto periodo senza che alcun pagamento sia stato effettuato il modello d'utilità ovvero il disegno o modello e' dichiarato decaduto al 31 dicembre 2006.

### **I disegni tessili**

Una sostanziale novità riguarda, poi, i disegni tessili, per i quali non è possibile pagare annualmente i relativi diritti ma anch'essi vengono, ora, ricompresi nella generale cadenza temporale in quinquenni già prevista per i disegni e modelli.

Per i disegni tessili in vigore al 31 dicembre 2006 il primo pagamento dovuto sulla base della tariffa annessa al presente decreto dovrà essere, pertanto, corrisposto a decorrere dal primo quinquennio utile calcolato con riferimento alla data dell'originario deposito.

La circolare dell'UIBM porta il seguente esempio: per u disegno tessile depositato nell'anno 1999 e successivamente regolarmente prorogato fino al 2005, il pagamento del primo quinquennio utile ai sensi della nuova tariffa sarà dovuto nel 2009 (terzo quinquennio).

### **Ulteriori novità**

- Fra le più sostanziali novità della tariffa allegata alla Tabella A, si segnalano:
- a) gli importi sensibilmente più ridotti tesi a favorire l'utilizzo del deposito telematico;
  - b) l'abrogazione della tassa per la lettera d'incarico (ivi compresa la lettera d'incarico generale);
  - c) l'introduzione del diritto per la continuazione della procedura ai sensi dell'art. 292 del Codice di proprietà industriale n. 30/2005.

### **Entrata in vigore**

I diritti relativi alle operazioni differenti dal pagamento delle annualità o dai quinquenni sono dovuti a partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

I diritti per la ricerca e per le rivendicazioni, nonché i diritti di deposito per le opposizioni ai marchi entreranno in vigore nei termini e con le modalità fissati dal Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, ai sensi dell'art. 226 del Codice di proprietà industriale.

### **Il pagamento delle tasse sulle concessioni governative**

Si ricorda infine che, per tutte le privative non richiamate dal nuovo decreto e, segnatamente: **nuove varietà vegetali, marchi di d'impresa, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti e semiconduttori**, continuano ad applicarsi la disciplina e gli importi delle tasse sulle concessioni governative secondo gli aumenti apportati con il decreto-legge n. 7 del 31 gennaio 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 31 marzo 2005.

## **TABELLA ESEMPLIFICATIVA DEI VERSAMENTI ANNO 2007 PER I TITOLI IN ESSERE**

| <b>Anno di deposito</b> | <b>Annualità maturata nel 2007</b> | <b>Importo da pagare In euro</b> |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 1988                    | 20                                 | 650,00                           |
| 1989                    | 19                                 | 650,00                           |
| 1990                    | 18                                 | 650,00                           |
| 1991                    | 17                                 | 650,00                           |
| 1992                    | 16                                 | 650,00                           |
| 1993                    | 15                                 | 650,00                           |
| 1994                    | 14                                 | 650,00                           |
| 1995                    | 13                                 | 530,00                           |
| 1996                    | 12                                 | 410,00                           |
| 1997                    | 11                                 | 310,00                           |
| 1998                    | 10                                 | 230,00                           |
| 1999                    | 9                                  | 200,00                           |
| 2000                    | 8                                  | 170,00                           |

|      |   |        |
|------|---|--------|
| 2001 | 7 | 120,00 |
| 2002 | 6 | 90,00  |
| 2003 | 5 | 60,00  |
|      |   |        |

**Nota bene:**

- 1) Per le scadenze maturate nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 30 aprile 2007 il pagamento è dovuto entro l'ultimo giorno utile del mese di giugno 2007 ovvero nei sei mesi successivi dietro corresponsione del diritto di mora. Trascorso detto ultimo periodo il titolo è dichiarato decaduto al 31 dicembre 2006;
- 2) Per il mantenimento in vita dei brevetti europei utilizzare il c/c postale n. 81016008 intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara.

### **IMPOSTA DI BOLLO**

| <b>Domande - Istanze</b>                       | <b>Modalità cartacea</b> |
|--|--------------------------|
| Domanda di brevetto per invenzione industriale | esente                   |
| Domanda di brevetto per modello di utilità     | esente                   |
| Domanda di brevetto per disegni e modelli      | esente                   |
| Domanda di brevetto per marchio di utilità     | 14,62                    |
| Trascrizioni                                   | 14,62                    |
| Annotazioni                                    | 14,62                    |
| Lettere d'incarico                             | 14,62                    |