

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 4 novembre 2024, n. 194

Regolamento recante determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione di consulente in proprieta' industriale. (24G00210)

(GU n.295 del 17-12-2024)

Vigente al: 1-1-2025

Capo I

Disposizioni generali

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante «Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 27» e in particolare l'articolo 202, comma 4 che attribuisce la vigilanza sull'esercizio della professione di consulenti in proprieta' industriale al Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, che disciplina l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, nonche' l'articolo 9, comma 2 che prevede il compenso del professionista, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, sia determinato con riferimento ai parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante;

Visto l'articolo 2233 del Codice civile concernente il compenso delle professioni intellettuali, che, al primo comma, statuisce che «il compenso, se non e' convenuto dalle parti e non puo' essere determinato secondo le tariffe o gli usi, e' determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene»;

Vista la legge 21 aprile 2023 n. 49 in materia di disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, in particolare, dei professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, regolate da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attivita' professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonche' delle loro societa' controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento

dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze piu' di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, con esclusione delle prestazioni rese dai professionisti in favore di societa' veicolo di cartolarizzazione e delle prestazioni rese in favore degli agenti della riscossione;

Vista la legge 21 aprile 2023 n. 49 e, in particolare, l'articolo 5, comma 3, che prevede che i parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali;

Su proposta del Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale pervenuta con nota prot. n. 0389243 del 27 dicembre 2023;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 00857/2024, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 luglio 2024;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota prot. n. 15193 del 18 luglio 2024;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione e regole generali

1. Il presente regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi spettanti al consulente in proprieta' industriale quando, all'atto dell'incarico o successivamente, il compenso non sia stato determinato in forma scritta e in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi.

2. Le disposizioni del presente regolamento e le tabelle allo stesso allegate si applicano in materia di equo compenso di cui alla legge 21 aprile 2023, n. 49.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a qualsiasi soggetto che in base alla normativa nazionale presta servizi professionali di cui all'articolo 4.

Art. 2

Compensi e spese

1. Il compenso del consulente in proprieta' industriale e' proporzionato alla natura e all'importanza dell'opera.

2. Oltre al compenso e' dovuto il rimborso delle spese quali, a titolo esemplificativo: oneri, contributi e tasse, ove non anticipati, dovuti a qualsiasi titolo, copie autentiche, autentiche notarili, legalizzazioni consolari, traduzioni, elaborazione disegni, costi per ricerche su banche dati o accesso a documentazione pertinente, costi dei consulenti esteri e fornitori di servizi specializzati sostenuti ai fini dell'espletamento delle prestazioni professionali.

3. I parametri di cui alle tabelle allegate al presente regolamento si riferiscono a prestazioni di media difficolta'.

4. Il compenso e' determinato o liquidato tenendo conto dei valori di cui alle tabelle allegate considerato quanto previsto al comma 3. Detto compenso in applicazione dei parametri di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, e all'articolo 10, comma 1, puo' essere aumentato fino al 40 per cento, ovvero diminuito fino al 40 per cento.

Art. 3

Applicazione analogica

1. Nell'ambito dell'applicazione degli articoli 1 e 2, per i compensi ed i rimborsi non regolati da specifica previsione si ha riguardo alle disposizioni del presente decreto che regolano fattispecie analoghe.

Art. 4

Tipologia di attivita'

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento sono individuate le seguenti attivita':

a) prestazioni di consulenza, assistenza e rappresentanza di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) e alla Commissione dei Ricorsi per la costituzione, acquisizione, modifica o estinzione di titoli di proprieta' industriale di cui al codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ovvero:

1) brevetti per invenzioni industriali, certificati di protezione per medicinali, estensioni pediatriche e per prodotti fitosanitari, brevetti per modelli di utilita', privative per varietati vegetali;

2) registrazioni di disegni e modelli;

3) registrazioni di marchi;

4) registrazioni di topografie dei prodotti a semiconduttori;

b) prestazioni di consulenza, assistenza, rappresentanza di fronte all'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (OMPI) per le domande internazionali di cui al Trattato di cooperazione in materia di brevetti, ratificato dall'Italia con legge 26 maggio 1978, n. 260, e di fronte all'Ufficio europeo dei brevetti (EPO - European Patent Office) per le domande di brevetto europeo oppure per i brevetti europei di cui alla Convenzione sul rilascio di brevetti europei e dell'Atto recante la revisione della Convenzione, ratificati dall'Italia rispettivamente con legge 26 maggio 1978, n. 260, e con legge 29 novembre 2007, n. 224;

c) prestazioni di consulenza, assistenza, rappresentanza di fronte all'Ufficio dell'Unione europea per la proprieta' intellettuale (EUIPO - European Union Intellectual Property Office) in relazione a domande o registrazioni di marchio dell'Unione Europea, di cui al regolamento (UE) 2017/1001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017 e di fronte all'OMPI per le domande o registrazioni di marchio internazionale di cui all'Accordo e al Protocollo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi del 14 aprile 1891, ratificato dall'Italia da ultimo con legge 28 aprile 1976, n. 424 ed al Protocollo firmato a Madrid il 27 giugno 1989, ratificato dall'Italia da ultimo con legge 12 marzo 1996, n. 169;

d) prestazioni di consulenza, assistenza, rappresentanza di fronte all'EUIPO in relazione a domande o registrazioni di disegni comunitari di cui al Regolamento (CE) n. 6/2002 e di fronte all'OMPI per le domande o registrazioni di disegni e modelli internazionali, sui disegni comunitari e di cui all'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999 e ratificato dall'Italia da ultimo con legge 22 settembre 2023, n. 141;

e) prestazioni di consulenza, assistenza, rappresentanza di fronte all'Ufficio comunitario per le varietati vegetali (CPVO - Community Plant Variety Office) in relazione a domande o privative di nuove varietati vegetali di cui al Regolamento (CE) n. 2100/1994 concernente le privative comunitarie per ritrovati vegetali;

f) prestazioni di consulenza, assistenza, rappresentanza di fronte agli organi preposti in relazione a domande o concessioni di certificato complementare di protezione, di cui ai Regolamenti n. 469/2009/CE, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/933, e n. 1610/96/CE rispettivamente per i medicinali e le estensioni pediatriche e per i prodotti fitosanitari;

g) prestazioni per la costituzione, modifica o estinzione di diritti di proprieta' industriale e dei diritti connessi secondo la normativa nazionale in Stati esteri o specifici accordi regionali a cui essi aderiscano;

h) prestazioni inerenti al mantenimento in vigore o al rinnovo dei diritti di proprieta' industriale sopra elencati;

i) prestazioni di consulenza, assistenza, rappresentanza in relazione alle procedure connesse ai diritti di proprieta' industriale sopra elencati quali, a titolo esemplificativo: esame,

opposizione, limitazione, nullita', decadenza, revoca e ricorso;

l) ricerche, pareri in materia di brevettabilita', registrabilita', validita' dei diritti di proprieta' industriale sopra elencati ovvero relativi alla di essi interferenza con altri diritti anteriori;

m) consulenza, assistenza e rappresentanza in relazione all'esercizio dei diritti di proprieta' industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, al loro trasferimento, concessione in uso ed ogni altra attivita' presupposta, connessa o conseguenziale a quanto previsto nel presente articolo incluse, previo conseguimento della corrispondente abilitazione ove richiesta, controversie extragiudiziali o giudiziali o avanti un terzo neutrale, nonche' la consulenza come esperto dell'organo giudicante o delle parti, in controversie extragiudiziali o giudiziali, o in qualita' di terzo neutrale, relative alla materia di proprieta' industriale.

Capo II

Disposizioni concernenti l'attivita' procedimentale davanti agli enti preposti

Art. 5

Parametri generali per la determinazione dei compensi per le attivita' di cui all'articolo 4

1. Ai fini della liquidazione del compenso, di cui all'articolo 4, comma 1, le lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i), si tiene conto della qualita' e quantita' del lavoro svolto, delle caratteristiche della prestazione professionale, dello studio necessario per l'individuazione di strategie di ricerca di anteriorita' e di ricerca della giurisprudenza e per la valutazione dei relativi risultati, delle problematiche interpretative e giurisprudenziali coinvolte, della difficulta', del valore e della natura della prestazione, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, dell'impegno profuso, della quantita' e del contenuto della corrispondenza e dei confronti con il cliente o con altri soggetti che risultano essere stati necessari, del pregio dell'attivita' prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'urgenza della prestazione. Si tiene altresì conto delle ore complessive impiegate per la prestazione.

2. Per determinare la difficulta' si tiene specificamente conto:

a) per i brevetti per invenzione industriale, modelli di utilita', privative per nuove varietà vegetali, topografie dei prodotti a semiconduttori, certificati complementari di protezione: della specificita' dell'ambito tecnico, della quantita', natura e pertinenza della documentazione da considerare nelle diverse fasi della procedura, di predisporre la descrizione, rivendicazioni, riassunto e relativi allegati integranti la domanda di protezione, tenendo conto anche del numero di parole, del numero e della tipologia di rivendicazioni;

b) per i disegni e modelli: dell'area geografica della protezione richiesta, dell'affollamento del settore in cui si colloca il disegno e modello, della quantita', natura e pertinenza della documentazione da considerare nelle diverse fasi della procedura;

c) per i marchi: dell'area geografica della protezione richiesta, della natura e delle caratteristiche del marchio, del numero dei prodotti e servizi rivendicati, della quantita', natura e pertinenza delle anteriorita' da considerare nelle diverse fasi della procedura.

3. Il compenso e' liquidato per fasi di lavoro, in quanto applicabili, intendendosi per fasi il completamento di un'attivita' oltre la quale sia prevedibile un piu' o meno lungo intervallo temporale perche' abbia luogo la successiva. I compensi di cui alle tabelle allegate riferiti a fasi che possono prevedere piu' interlocuzioni con l'Ufficio competente si intendono per singola interlocuzione.

4. Con riferimento alle diverse fasi procedurali si intende

esemplificativamente:

a) fase di studio: esame e studio della documentazione, consultazioni con il cliente, identificazione degli elementi e requisiti di proteggibilità, elaborazione della strategia ed esecuzione della ricerca, analisi dei risultati e relativo rapporto, parere scritto o orale;

b) fase di deposito della domanda, istanza, designazione successiva: elaborazione e stesura del testo della domanda di protezione, delle rivendicazioni, dei disegni, delle liste di sequenze, predisposizione della documentazione amministrativa annessa alla domanda, pagamento dei diritti o tasse, deposito della domanda, corrispondenza con il cliente;

c) fase introduttiva del procedimento: stesura degli atti introduttivi di opposizione, nullità, decadenza, ricorso e relativo deposito, pagamento delle tasse, rapporto al cliente, ricezione della comunicazione di avvio del procedimento;

d) fase istruttoria: studio dei rilievi formali oppure sostanziali, studio dettagliato dell'opinione di proteggibilità, brevettabilità e della documentazione citata; predisposizione di un primo parere e strategia scritta o orale, predisposizione delle memorie argomentative, integrative o di replica, esame della memoria di replica di controparte, deposito del materiale di controllo della stabilità della varietà vegetale;

e) fase di produzione, esame della prova d'uso di cui all'articolo 53 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 gennaio 2010, n. 33;

f) fase udienza di trattazione: revisione del caso, predisposizione della documentazione e dell'intervento di trattazione;

g) fase di concessione: controllo del testo e deposito rivendicazioni del brevetto nelle lingue ufficiali, pagamento tasse, controllo dell'attestato di concessione e trasmissione dello stesso;

h) fase decisionale: esame del provvedimento conclusivo, trasmissione rapporto al cliente;

i) fase di rinnovo marchi, disegni e modelli: consultazione con il cliente, controlli preliminari sulla titolarità e i prodotti, servizi per il rinnovo della registrazione, controllo della lista di prodotti/servizi e verifica con il cliente su uso, predisposizione della documentazione per il deposito, pagamento dei diritti oppure tasse, deposito, trasmissione del rapporto di deposito, analisi e risposta a eventuali rilievi formali, revisione e trasmissione del certificato di rinnovo;

l) fase di concessione del certificato di rinnovo di marchi, disegni e modelli: controllo dell'attestato di rinnovo e trasmissione dello stesso.

5. L'organo giudicante può riconoscere, se richiesto, il compenso previsto per la fase di studio in favore del professionista che subentra nell'assistenza procedimentale del cliente in un momento successivo.

Art. 6

Procedimenti non conclusi

1. Per l'attività prestata dai consulenti in proprietà industriale iniziata ma non conclusa, si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.

Art. 7

Pluralità di consulenti e società professionali

1. Quando più consulenti in proprietà industriale sono incaricati del deposito della domanda di registrazione, brevettazione o protezione o dell'istanza ad essa connessa, la liquidazione è computata al compenso di un solo consulente.

2. Quando l'incarico professionale è conferito ad una società professionale o ad un ufficio specializzati in materia di proprietà

industriale, si applica il compenso spettante a un solo professionista anche se la prestazione e' eseguita da piu' professionisti.

Art. 8

Trasferte

1. Per gli affari ed i procedimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, al consulente in proprieta' industriale e' liquidata l'indennita' di trasferta e il rimborso delle spese ai sensi dell'articolo 13 della materia extra procedimentale.

Capo III

Disposizioni concernenti l'attivita' extra procedimentale

Art. 9

Compensi per l'attivita' extra procedimentale

1. I compensi liquidati per prestazioni extra procedurali, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere l) e m), sono omnicomprensivi in relazione ad ogni attivita'. Quando tuttavia l'attivita' si compone di fasi o parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte.

Art. 10

Parametri generali per la determinazione dei compensi

1. Ai fini della liquidazione del compenso, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere l) e m), si tiene conto della qualita' e quantita' del lavoro svolto, delle caratteristiche della prestazione professionale, dello studio necessario per l'individuazione di strategie di ricerca di anteriorita' o di giurisprudenza e per la valutazione dei relativi risultati, delle problematiche interpretative e giurisprudenziali coinvolte, della difficolta', del valore e della natura della prestazione, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, dell'impegno profuso, della quantita' e del contenuto della corrispondenza e dei confronti con il cliente o con altri soggetti che risultano essere stati necessari, del pregio dell'attivita' prestata, dei risultati e i vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'urgenza della prestazione. Si tiene altresì conto delle ore complessive impiegate per la prestazione.

Art. 11

Prestazioni extra procedurali svolte autonomamente rispetto alle attivita' procedurali

1. L'attivita' extra procedimentale, che riveste una autonoma rilevanza, e' liquidata in base alle allegate tabelle.

Art. 12

Compensi a tempo

1. Nel caso di pattuizioni di compenso a tempo si considera un parametro indicativo tra un minimo di 200 euro e un massimo di 500 euro per ciascuna ora o frazione superiore a trenta minuti.

Art. 13

Trasferte

1. Al consulente in proprieta' industriale, che per l'esecuzione dell'incarico deve trasferirsi fuori del luogo ove il consulente svolge la professione in modo prevalente, e' liquidato il rimborso delle spese sostenute e un'indennita' di trasferta. Si tiene conto del costo del soggiorno documentato dal professionista, con il limite di un albergo a quattro stelle, unitamente ad una maggiorazione del 10 per cento quale rimborso delle spese accessorie. Per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, e' riconosciuta un'indennita' chilometrica pari a quella risultante dalle tariffe ACI riferite al mezzo privato utilizzato, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio.

Capo IV

Disposizioni finali

Art. 14

Disposizione temporale

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 4 novembre 2024

Il Ministro: Urso

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, 1587

Parte di provvedimento in formato grafico