

# I diritti di proprietà intellettuale oggetto di agevolazione

*Prof. Avv. Paolo F. Mondini*

*Università Cattolica - Studio Legale Mondini Rusconi*

Assolombarda, 20 novembre 2015

# Obiettivi e finalità del Patent Box

La disciplina persegue un triplice obiettivo:

1. incentivare la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all'estero da imprese italiane o estere;
2. incentivare il mantenimento dei beni immateriali in Italia (o meglio, evitarne la rilocalizzazione all'estero);
3. favorire l'investimento in attività di ricerca e sviluppo.



# Condizioni del Patent Box (l. 190/2014)

Per usufruire dell'agevolazione occorre:

- a) essere soggetto **residente** in Italia o altro Paese «white» (co. 38)
- b) godere di un reddito **derivante** dall'utilizzo di un diritto IP (co. 39)
- c) essere titolare o disporre ad altro titolo di un **diritto IP** (co. 39)
- d) svolgere **attività di ricerca e sviluppo**... finalizzate alla **produzione** di un diritto IP

# Il quadro internazionale: l'approccio OCSE (2014)

Il nexus approach prevede un regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti da diritti IP nella misura in cui gli stessi siano **generati da spese qualificanti** (*"to the extent it was generated by qualifying expenditures"*). Scopo del nexus approach è di garantire i benefici fiscali **solo** ai redditi derivanti da diritti IP ove **l'effettiva attività di ricerca e sviluppo** sia stata svolta dal contribuente stesso.

*(Fonte: Action Plan OCSE n. 5 del 2014, pag. 29)*



# Le ricadute del nexus approach sull'ambito di applicazione

Gli unici beni immateriali che possono beneficiare di agevolazioni fiscali in un regime di IP sono i **brevetti e gli altri diritti IP funzionalmente equivalenti** ai brevetti (*“patents and other IP assets that are functionally equivalent to patents”*) a condizione che gli stessi godano di tutela giuridica e al contempo siano soggetti ad analoghe **procedure di approvazione e registrazione**.

In base al nexus approach i beni immateriali “marketing-related” come i **marchi commerciali restano esclusi** dalle agevolazioni fiscali riconosciute in un regime di IP.

*(Fonte: Action Plan OCSE n. 5 del 2014, pag. 31)*

# I diritti IP oggetto di agevolazione nel testo originario della legge 190/2014

Sono agevolati i redditi derivanti dall'utilizzo di:

- opere dell'ingegno,
- brevetti industriali,
- marchi d'impresa **funzionalmente equivalenti ai brevetti,**
- processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili

# I diritti IP rilevanti secondo la versione finale dell'Action Plan 5 OCSE 2015

I diritti IP funzionalmente equivalenti ai brevetti sono:

(i) i **brevetti in senso ampio** (modelli di utilità, diritti sulle nuove varietà vegetali, certificati protettivi complementari)

(ii) **Software** coperti da diritto d'autore...

altri beni coperti dal diritto di autore non rientrano nella definizione di diritti IP funzionalmente equivalenti in quanto non derivano dallo stesso tipo di attività di R&S del software

(iii) altri diritti IP che sono **non-ovvi, utili e nuovi**... certificati come tali mediante una procedura di certificazione trasparente da parte di organismi statali competenti e indipendenti dall'amministrazione fiscale

*(Fonte: Action Plan OCSE n. 5 del 2015 final Report, pag. 26)*

# Lo stato della legislazione vigente e il decreto attuativo

Modifiche alla l. 190/2014 (*Investment Compact*) ed emanazione D.M. 30/7/15

- Art. 1, comma 39, legge 190/2014 viene modificato (estensione a marchi, disegni e modelli)
- *Considerando e relazione del D.M.:* Richiamo all'Azione 5 dell'Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting e, in particolare, all'Agreement on Modified Nexus Approach;
- Specificazione delle attività di ricerca e sviluppo rilevanti (art. 8 DM)

# I singoli diritti IP oggetto di agevolazione (art. 6 DM): il software

## (i) **Software protetto da copyright;**

### *Osservazioni:*

- Limitazione rispetto alla L. 190/2014 («opere dell'ingegno») discutibile
  - Difetta la delega del comma 44
  - Non è coerente con la definizione della l.d.a. (che comprende anche le opere letterarie, musicali, figurative, architettoniche, cinematografiche e fotografiche, le banche dati e le opere del disegno industriale: cfr. L. 633/41, artt. 1-2)
- Non chiara la *ratio* della previsione del software
  - Per la protezione del software è sufficiente che sia il risultato della creazione intellettuale del suo autore (e dunque sia originale) e non è prevista alcuna formalità costitutiva

# Continua



La limitazione non è condivisibile per:

- La tutela c.d. *sui generis* delle **banche dati** è subordinata alla prova di «investimenti rilevanti» in termini di «mezzi finanziari, tempo o lavoro» (cfr. art. 102 bis LDA). Si tratta dunque di un diritto IP che presuppone investimenti di ricerca e sviluppo ed in un'ottica di nexus approach è dunque una esclusione discutibile;
- Vi è una disparità di trattamento tra i disegni e i modelli registrati (ricompresi) e le **opere del disegno industriale** aventi valore artistico (non ricomprese)

# I singoli diritti IP: i brevetti

(ii) **brevetti industriali** siano essi concessi o in corso di concessione, ivi inclusi i brevetti per invenzione, ivi comprese le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d'utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori

## *Osservazioni:*

- Sono i diritti «titolati» di proprietà industriale previsti dagli artt. 1-2 del Codice di Proprietà Industriale la cui creazione presuppone investimenti di ricerca e sviluppo e dunque sono tutti coerenti con il Nexus Approach OCSE

# I singoli diritti IP: i marchi

(iii) **marchi di impresa**, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione

## *Osservazioni:*

- I marchi sono espressamente esclusi da tutte le raccomandazioni OCSE in tema di patent box: inclusione arbitraria?



# *continua*

- In realtà, anche i marchi presuppongono costi di ricerca e sviluppo in senso lato, e dunque la loro inclusione non è necessariamente in contrasto con il nexus approach;
- Vi sono dei marchi la cui creazione presuppone rilevanti costi di ricerca di base ed applicata in senso proprio (es. marchi di forma, olfattivi e gustativi)
- L'inclusione dei marchi non comporta alcun rischio di erosione della base imponibile, in quanto presuppone pur sempre che l'impresa dimostri di avere affrontato costi di ricerca e sviluppo.

# Segue

Le attività di «**ricerca e sviluppo**» inerenti ai marchi (art. 8 DM):

- (iii) «*le attività di sviluppo dei marchi*»;
- (V) «*le ricerche preventive, i test e le ricerche di mercato e gli altri studi e interventi anche finalizzati all'adozione di sistemi anticontraffazione, il deposito, l'ottenimento e il mantenimento dei relativi diritti, il rinnovo degli stessi a scadenza, la protezione di essi, anche in forma associata e in relazione alle attività di prevenzione della contraffazione e la gestione dei contenziosi e contratti relativi*»;
- (vi) «*le attività di presentazione, comunicazione e promozione che accrescano il carattere distintivo e/o la rinomanza dei marchi, e contribuiscano alla conoscenza, all'affermazione commerciale, all'immagine dei prodotti o dei servizi, del design o degli altri materiali proteggibili*»

# Fattispecie di marchio problematiche

Il regime del patent box presuppone l'individuazione per ciascun diritto IP oggetto di uso diretto «il contributo economico da esso derivante che ha concorso algebricamente a formare il reddito d'impresa o la perdita» (cfr. art. 7, co. 3 DM).

## FATTISPECIE DI MARCHIO PROBLEMATICHE:

- Il marchio generale, specie se usato sempre unitamente ad un marchio speciale (es. FIAT, Apple)
- Il marchio di servizio (es. DHL, Mc Donald)
- Il marchio collettivo (es. Pura Lana Vergine, IMQ, Interflora)
- I «nuovi» marchi (olfattivi, sonori, gustativi, di colore)
- Il marchio di fatto?



# I singoli diritti IP: disegni e modelli

(iv) **disegni e modelli**, giuridicamente tutelabili

Osservazioni:

- I disegni e modelli sono tutelati se suscitano nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa dai disegni o modelli anteriori (cd. *market approach*): il requisito di accesso è dunque molto simile a quello dei marchi di forma;
- La norma non richiede la registrazione, ma solo la tutelabilità: dovrebbero dunque essere inclusi anche i disegni e modelli di fatto previsti dall'art. 11 Reg. UE 6/2002

# I singoli diritti IP: informazioni

(v) **informazioni aziendali** ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.

## *Osservazioni:*

Sono comprese non solo le informazioni segrete di cui agli artt. 98 e 99 CPI, ma qualsiasi informazione aziendale o esperienza «giuridicamente tutelabile»

# Segue

Altre informazioni ed esperienze giuridicamente tutelabili:

- le informazioni che, pur non segrete, non sono disponibili al pubblico e che, secondo parte della giurisprudenza, sono proteggibili sulla base della disciplina della concorrenza sleale;
- Le banche dati protette sulla base della Legge sul Diritto d'Autore;
- I «Business method»?
- I progetti di lavori dell'ingegneria ex art. 99 l.d.a.

# Profili di diritto internazionale

Le fonti per la definizione dei diritti IP e dei requisiti di tutela (cfr. art. 6, co. 2):

- le norme nazionali,
- le norme dell'Unione europea ed internazionali;
- le norme contenute in regolamenti dell'Unione europea, trattati e convenzioni internazionali in materia di proprietà industriale e intellettuale applicabili nel relativo territorio di protezione.

Il generico riferimento alle norme nazionali ed a quelle applicabili «nel territorio di protezione» induce a ritenere che sono compresi nel Patent Box anche i diritti IP riconosciuti in Paesi diversi dall'Italia

Ipotesi di estero collocazione del diritto IP e dell'attività di R&D?

# Quesiti finali



- Solo i diritti IP nuovi o anche quelli anteriori al Patent Box?
- Chi accerta la sussistenza dei requisiti di proteggibilità in caso di diritti non titolati?
- Cosa succede se, nel corso del periodo di agevolazione, il titolo viene dichiarato nullo?

**MONDINI RUSCONI**  
STUDIO LEGALE

> Corporate  
& Business

> Energy law

> Labor law

> Advertising  
& Marketing

> Real Estate

> Food Law

> Competition  
& Antitrust

> IP, trademarks,  
patents, design  
& software

> Criminal  
corporate law

> IT, Media  
& Entertainment

> Insurance law

> Litigation  
& arbitration

[www.MondiniRusconi.com](http://www.MondiniRusconi.com)