

## PATENT BOX – ULTIMI AGGIORNAMENTI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Come noto il cd. “Patent Box” consente alle società che svolgono attività di Ricerca & Sviluppo di optare, a partire dall’esercizio d’imposta 2015, per un regime di tassazione agevolata dei redditi generati dallo sfruttamento diretto o indiretto di risorse di proprietà intellettuale (IPR-Intellectual Property Rights).

Secondo recenti **dati statistici**, presentati lo scorso febbraio dall’Agenzia delle Entrate<sup>1</sup>, la regione da cui arriva il maggior numero di domande di adesione è la Lombardia, con oltre 1.200 richieste, seguita dal Veneto con 706 istanze ed Emilia Romagna con 636 richieste. In Piemonte e Toscana sono state presentate rispettivamente 378 e 367 richieste; il Lazio e la Campania raggiungono invece quota 286 e 144.

La maggior parte delle richieste pervenute all’Agenzia arriva da imprese con un fatturato compreso tra 10 e 15 milioni di euro (circa 1.300 domande). Subito dopo si collocano le imprese tra 1 e 5 milioni di euro, seguite dalle piccole e medie imprese con fatturato inferiore ad 1 milione di euro, che hanno presentato oltre 600 domande di ammissione al regime incentivale.

### 1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Patent Box è stato introdotto dalla **Legge di stabilità 2015** (art. 1 commi 37-45 L. 23 dicembre 2014 n. 190), con possibilità di applicazione **a partire dal periodo d’imposta 2015**.

Le modalità attuative sono disciplinate dal **Decreto interministeriale del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero dell’Economia del 30 luglio 2015**, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico in data 20 ottobre 2015 (come comunicato sulla G.U. Serie Generale n. 244 del 20 ottobre 2015).

### 2. QUALI IPR RILEVANO AI FINI DEL PATENT BOX

Il perimetro degli IPR incentivabili comprende:

- i **software** ;
- le **invenzioni brevettate o in corso di brevettazione**;
- i **marchi registrati o in corso di registrazione**;

A cura del Dipartimento italiano  
Corporate

Alessandro De Nicola  
[adenicola@orrick.com](mailto:adenicola@orrick.com)  
Michele Bertani  
[mbertani@orrick.com](mailto:mbertani@orrick.com)  
Ivan Rotunno  
[irutunno@orrick.com](mailto:irutunno@orrick.com)

Il presente documento è una nota di studio. Quanto nello stesso riportato non potrà pertanto essere utilizzato o interpretato quale parere legale né utilizzato a base di operazioni straordinarie né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o dai suoi consulenti legali per qualsiasi scopo che non sia un’analisi generale delle questioni in esso affrontate.

La riproduzione del presente documento è consentita purché ne venga citato il titolo e la data accanto all’indicazione: Orrick, Herrington & Sutcliffe,

<sup>1</sup> Dati ricavati dal comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 11 febbraio 2016.

- il **design anche non registrato**;
- **i segreti aziendali** di carattere tecnico (compresi gli insegnamenti tecnici non brevettabili) nonché le esperienze ed i segreti aziendali di natura commerciale (ad esempio: le liste clienti con le loro preferenze).

In base alle evidenze pubblicate dall'Agenzia delle Entrate<sup>2</sup> emerge anche una graduatoria dei tipi di intengibili per i quali è stata chiesta l'applicazione del regime privilegiato:

- marchi (36%);
- know how (22%);
- brevetti (18%);
- disegni e modelli (14%);
- software (10%).

### 3. DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Rientrano nelle attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, al mantenimento, nonché all'accrescimento del valore dei beni di cui sopra, le seguenti attività:

- 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**;
- la **ricerca fondamentale**, con ciò dovendosi intendere i lavori sperimentali o teorici svolti per acquisire nuove conoscenze, ove successivamente utilizzate nelle attività di ricerca applicata e design;
- la **ricerca applicata**, con ciò dovendosi intendere la ricerca pianificata per acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare miglioramenti a prodotti, processi o servizi esistenti, in qualsiasi settore della scienza e della tecnica; lo sviluppo sperimentale e competitivo, con ciò dovendosi intendere l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche le altre attività destinate alla definizione concettuale, concernente nuovi prodotti, processi o servizi, e i test, le prove e le sperimentazioni necessari ad ottenere le autorizzazioni per la immissione in commercio dei prodotti o l'utilizzo di processi e servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi e campioni, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, i test e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, e la realizzazione degli impianti e delle attrezzature a tal fine necessari;
- il **design**, con ciò intendendosi le attività di ideazione e progettazione di prodotti, processi e servizi, ivi incluso l'aspetto esteriore di essi e di ciascuna loro parte, e le attività di sviluppo dei marchi;
- l'ideazione e la realizzazione del **software protetto da copyright**;
- 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.

---

<sup>2</sup> Dati ricavati dal comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 11 febbraio 2016.

#### 4. TIPOLOGIA DEGLI INCENTIVI

Si tratta di un incentivo di tipo cd. *pull*, che incidendo sul **reddito da sfruttamento degli IPR** ne consente una **deducibilità** particolarmente ampia, **pari al 30% per l'anno 2015, al 40% per l'anno 2016 ed al 50% per gli anni successivi**.

Il nuovo regime prevede inoltre la **deducibilità integrale delle plusvalenze da cessione degli IPR, se reinvestite nello sviluppo** (attività di R&S), **nel mantenimento o nell'accrescimento** (pubblicità per rafforzare il marchio, monitoraggio o repressione della contraffazione, etc.) di risorse analoghe.

Beneficiano dell'incentivazione i **redditi derivanti da:**

- “**concessione in uso**” degli IPR a terzi;
- “**uso diretto**” degli IPR da parte dei titolari di un diritto d'utilizzazione.

Nel caso (più frequente) dello sfruttamento diretto degli IPR la misura dell'incentivo è determinata in contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate mediante procedura di *ruling*, con mitigazione notevole del rischio di incorrere in sanzioni tributarie.

L'opzione è **irrevocabile per 5 anni** ed è rinnovabile.

Con provvedimento del 23 marzo 2016 il **termine ultimo** per l'invio della documentazione necessaria ad integrare le istanze di *ruling* già depositate dal mese di dicembre 2015 è stato ampliato da 120 a 150 giorni a partire dal momento della presentazione della richiesta.

#### 5. I PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Al fine di procedere con lo sfruttamento dell'agevolazione fiscale introdotta con il Patent Box, l'Agenzia delle Entrate ha emanato i seguenti provvedimenti:

- in data 10 novembre 2015, è stato emanato il modello telematico<sup>3</sup> per optare a favore del regime del Patent Box, con fissazione contestuale del termine fino al 31.12.2015 per esercitare l'opzione per il periodo d'imposta relativo all'anno in corso<sup>4</sup>;
- in data 1 dicembre 2015, è stato pubblicato un provvedimento concernente le modalità ed i termini di presentazione dell'istanza di accesso alla procedura di *ruling*, ove si è chiarito che per beneficiare dell'incentivo per uso diretto degli *intangibles* è necessario presentare questa istanza (in forma molto semplificata) entro il 31.12.2015, mentre è poi possibile depositare la documentazione a supporto nei 120 giorni successivi<sup>5</sup>.

Sempre il 1° dicembre 2015 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 36/E, contenente i “Primi chiarimenti in tema di Patent Box”<sup>6</sup> circa:

---

<sup>3</sup> Il modello telematico è reperibile al seguente indirizzo

[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Regimi+Opzionali/Opzione+per+tassazione+agevolata+beni+immateriali/Modello/Modello+tassazione+agevolata+beni+immateriali/Mod\\_PatentBox.pdf](http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Regimi+Opzionali/Opzione+per+tassazione+agevolata+beni+immateriali/Modello/Modello+tassazione+agevolata+beni+immateriali/Mod_PatentBox.pdf)

<sup>4</sup> Il software per effettuare la comunicazione è reperibile al seguente indirizzo

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Regimi+Opzionali/Opzione+per+tassazione+agevolata+beni+immateriali/Software+compilazione+tassazione+agevolata+immobili/#operprel>

<sup>5</sup> Il provvedimento è reperibile al seguente indirizzo

[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/Provvedimenti/2015/Dicembre+2015+Provvedimenti/Provvedimento+01122015+Patent+box/Provvedimento\\_01122015\\_patent\\_box.pdf](http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/Provvedimenti/2015/Dicembre+2015+Provvedimenti/Provvedimento+01122015+Patent+box/Provvedimento_01122015_patent_box.pdf)

<sup>6</sup> La Circolare è reperibile al seguente indirizzo

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/Circolari/Archivio+circolari/Circolari+2015/Dicembre+2015/Circolare+36E+del+1+dicembre+2015/Circolare+Patent+Box+1122015.pdf>

- le modalità e gli effetti derivanti dall'esercizio dell'opzione: gli elementi utili alla quantificazione del beneficio ritraibile nel 2015 possono essere individuati anche dopo l'esercizio dell'opzione;
- le perdite da Patent Box: l'impresa in regime di Patent Box che ha conseguito perdite nell'anno di riferimento rinvierà gli effetti positivi dell'opzione agli esercizi successivi;
- le operazioni straordinarie: non sono considerate abusive le fusioni, scissioni o conferimenti di azienda che eliminano l'obbligo di presentare l'istanza di ruling;
- maggiori dettagli sulla procedura di ruling.

## **6. ATTIVITÀ DA SVOLGERE PER ACCEDERE ALL'INCENTIVO**

L'opzione per il nuovo regime richiede ovviamente uno **studio preliminare di carattere legale, fiscale e contabile** per saggiarne la convenienza.

E talvolta potrà necessitare di interventi per rendere alcune risorse assoggettabili all'incentivo (ad esempio: adozione di sistemi di protezione dei segreti aziendali, registrazione di marchi di fatto, etc.), oppure per razionalizzare il loro assetto (cessioni o licenze infragruppo, rinegoziazione di contratti con fornitori o clienti, etc.).

Sarà poi necessario negoziare il *ruling* con l'Agenzia delle Entrate, e quindi implementare un sistema di tracciamento dei costi per la produzione degli IPR.