Agevolazioni. Dopo la chiusura, da quest'anno, sui marchi

Il patent box può giocare la scommessa del know how

Angelo D'Ugo
Alessandro Germani

La manovra correttiva, dal 2017, ha escluso dal patent box i marchi che hanno finora rappresentato la tipologia più diffusa di adesione. Ciò comporta, inevitabilmente, un suo depotenziamento visto che i marchi rappresentano l'esempio tipico del made in Italy. Di conseguenza, ci si deve domandare quale sia il futuro di questa agevolazione. In base alle modifiche operate dal Dl 50/2017, l'attuale versione dell'articolo 1, comma 39, della legge 190/14 prevede che l'agevolazione riguardi i seguenti *intangibles*:

- software protetto da copyright;
- brevetti industriali;
- disegni e modelli;
- processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (*know how*).

L'esclusione dei marchi si è resa necessaria per allineare la disciplina italiana alle raccomandazioni Ocse contenute nell'Action 5 del Beps. Ciò a partire dal 2017, ma, con apposita clausola di salvaguardia, le opzioni esercitate nel 2015 e 2016 vengono salvate entro la data del 30 giugno 2021 (periodo di *grandfathering*).

La norma interviene, poi, a ridefinire il concetto di complementarietà fra i beni immateriali. L'articolo 1, comma 148 della legge di Stabilità 2016 ha chiarito che più beni immateriali collegati da un vincolo di complementarietà possono costituire un solo bene immateriale ai fini dell'agevolazione. Con tale intervento la complementarietà, che in origine aveva riguardato solo *intangibles* della stessa tipologia, è stata estesa anche a beni immateriali appartenenti a tipologie differenti. In sintesi la manovra correttiva riconferma l'ampiezza della complementarietà, sebbene la norma ora richieda che tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente quelli oggetto di agevolazione.

Escluso, dunque, il marchio dal novero dei beni agevolabili, va capito se il depotenziamento del patent box sia ineludibile, come accaduto anche per l'Ace, o se questa disciplina possa ancora consentire alle imprese di agevolare i propri redditi in funzione dell'attività di ricerca e sviluppo sostenuta su altri *intangibles*.

Da questo punto di vista un ruolo importante potrebbe essere giocato dal *know how* che, in alcuni settori quale ad esempio l'alimentare, trova spazio relativamente alle tecniche di produzione e alle formule e/o ricette segrete. Ciò risponde, spesso, a una precisa policy aziendale che ritiene preferibile proteggere le formule mantenendole segrete piuttosto che optare per la protezione giuridica del brevetto. In base alla definizione normativa dell'articolo 1, comma 39, ribadita anche dall'articolo 6 del Dm 30 luglio 2015, l'elemento rilevante appare proprio la segretezza, confermata anche dalla Cassazione (sentenza 1699/85). Al riguardo, l'agenzia delle Entrate nella circolare 11/E/16 ha evidenziato che le informazioni tutelabili devono essere:

- segrete, ovvero non note e facilmente accessibili, se non al prezzo di sforzi e investimenti;
- provviste di un valore economico che comporti un vantaggio concorrenziale in termini di quota di mercato;
- sottoposte a misure adeguate per mantenerne la segretezza.

Con un apprezzabile sforzo di flessibilità e semplificazione, è previsto che il contribuente debba fornire agli Uffici una dichiarazione sostitutiva (Dpr 445/2000), passibile di sanzioni penali in caso di falso, attestante la detenzione delle informazioni e la sussistenza dei requisiti di tutela.

Considerate le caratteristiche del *know how*, si può immaginare un utilizzo diretto dello stesso, in quanto quello indiretto, con diritto di sfruttamento concesso a terzi mediante un contratto di licenza a fronte del pagamento di royalties, sembra meno frequente per questo *intangible*, rispetto al caso, invece, dei marchi. Ciò comporta, di conseguenza, l'obbligatorietà di sottoporre a ruling la richiesta di agevolazione.

Da questo punto di vista è opportuno effettuare qualche riflessione in considerazione dei contraddittori in essere con gli Uffici per le istanze presentate per il 2015 e 2016. Non è infrequente, infatti, che, in assenza di royalties di mercato che consentano l'utilizzo del Cup, i contribuenti si siano orientati verso il profit split, peraltro validato dalla stessa circolare 11/E. In fase di confronto però l'Agenzia, per giungere a determinare il reddito agevolabile, oltre alle funzioni routinarie di produzione e distribuzione ritiene opportuno attribuire un peso anche a presunti *soft intangibles* produttivi o di marketing. L'auspicio è che l'argomentazione non sia soltanto finalizzata a ridurre un'agevolazione importante per le imprese.

IL CONTRADDITTORIO
Nel confronto per la determinazione del reddito agevolabile spesso l'Agenzia dà peso a presunti soft intangibles

© RIPRODUZIONE RISERVATA