L'ANALISI

Il segreto industriale banco di prova per il patent box

Alessandro Germani

Seppur con qualche lentezza non del tutto comprensibile l'agenzia delle Entrate sta ultimando di analizzare le istanze di patent box riferite al quinquennio 2015-2019. Di conseguenza le imprese interessate si trovano di fronte alla necessità di ragionare sul prosieguo dell'agevolazione, anche alla luce del fatto che i marchi sono ormai stati messi in fuorigioco. L'alternativa, per tutta una serie di motivi, sembra essere rappresentata dal know how.

A seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 56 del Dl 50/17 sono stati esclusi, dal 2017, i marchi, che hanno finora rappresentato la tipologia più diffusa di adesione alla disciplina.

> Dopo l'esclusione dei marchi le imprese possono percorrere la strada di tutelare il patrimonio di know how

Conseguentemente l'agevolazione riguarda attualmente quattro intangibles, che possono essere combinati fra loro: 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), come definito dall'articolo 6 del Dm 28 novembre 17.

Il posto lasciato libero dai marchi sembra poter essere occupato dal know how, che corrisponde a quelle tecniche di produzione, formule e/o ricette segrete che, al di là del marchio, costituiscono spesso il vero fattore di successo delle imprese italiane.

Per quanto riguarda le definizioni di know how, al di là del dettato del Dm 28 novembre 2017, si potrebbero considerare tuttora valide le indicazioni fornite dall'agenzia delle Entrate nella circolare 11/E/16 in tema di know how, laddove è stato 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.

Tuttavia, per le sue caratteristiche il know how si presta a un utilizzo diretto, spesso mediante ricorso al *residual profit split* (circolare 11/E/16). Ora in caso di prima adesione l'individuazione del reddito agevolabile imputabile al know how si dovrebbe ottenere agevolmente dopo aver remunerato le altre funzioni (in primis la produttiva e la distributiva). Ma in caso di rinnovo, laddove si sostituisca il marchio con il know how, continuando a remunerare anche il primo, lo spazio dell'agevolazione resterebbe ben poco. Su questo aspetto un intervento normativo non guasterebbe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA