

Studium Pantoni – Professionisti Associati

Spett.le
Agenzia delle Entrate
**Direzione Centrale Grandi Contribuenti
e Internazionale
Settore Controllo**

Milano, li 3 Febbraio 2023

Via e-mail: dc.gci.settorecontrollo@agenziaentrate.it

OGGETTO: Consultazione pubblica del 17 gennaio 2023- Bozza di circolare recante chiarimenti in merito al nuovo regime Patent Box e schema di Provvedimento di modifica del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2022

Egregi Signori,

desideriamo innanzitutto esprimere il nostro apprezzamento nei confronti di codesta Spett.le Agenzia delle Entrate per l’eccellente lavoro svolto e ringraziarVi per l’avvio di una procedura di consultazione pubblica in ordine allo schema di circolare (lo “**Schema di Circolare**”) che fornisce chiarimenti in merito al nuovo regime Patent Box.

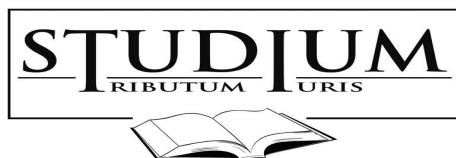
Riportiamo di seguito alcuni nostri commenti, facendo riferimento separatamente a ciascun paragrafo dello Schema di Circolare.

1. Concetto di attività rilevanti ai fini del meccanismo premiale [§ 4.3 Schema di Circolare]

L’art. 6, co. 10-bis, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, dispone che “Qualora in uno o più periodi d’imposta le spese di cui ai commi 3 e 4 siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di cui al comma 3, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110 per cento di dette spese a decorrere dal periodo d’imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione del 110 per cento non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo d’imposta antecedente a quello nel quale

MILANO

Viale Tunisia n. 46 - 20124 Milano (MI)
tel. 02/66989306 - 02/99990051 - fax 02/99990209
e-mail: info@studium.mi.it
P. Iva e Codice fiscale n. 07184660962



Studium Pantoni – Professionisti Associati

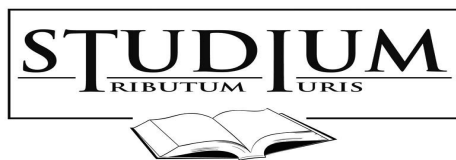
l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale". In altre parole, ai sensi della disposizione testé citata la fruizione del meccanismo premiale decorre dal periodo di imposta in cui il contribuente ottiene il titolo di privativa industriale. Lo Schema di Circolare richiama tale disposizione, aggiungendo che "Per quel che concerne le attività di ideazione e realizzazione del software, ancorché tale bene sia protetto dalla legge sul diritto d'autore a partire dal momento della sua creazione, senza che sia previsto un titolo di privativa industriale, si ritiene che tali attività possano considerarsi rilevanti nel caso in cui il bene sia stato registrato presso l'apposito pubblico ufficio istituito presso la SIAE". Dalla lettura dello Schema di Circolare risulterebbe che l'unica motivazione alla base della preventiva registrazione del software presso la SIAE ai fini dell'accesso al meccanismo premiale sia rappresentata dal fatto che la stessa "conferisce una data certa alla creazione dell'opera e dà prova della sua esistenza e paternità".

In ogni caso, si è dell'avviso che il paragrafo sopra citato non sia in linea con quanto previsto dall'art. 6, co. 10-bis, testé citato. A tale riguardo occorre, infatti, ricordare che – come peraltro precisato dallo stesso Schema di Circolare – la registrazione presso la SIAE "non rappresenta un obbligo ai fini della protezione e tutela del bene". Infatti, la tutela giuridica del software protetto da *copyright* prescinde da un titolo di privativa dal momento che la protezione del diritto di autore esclude qualsiasi formalità; e, infatti, la registrazione presso la SIAE ha una efficacia meramente "dichiarativa" e non "costitutiva" della tutela giuridica del bene immateriale. E, infatti, nell'ambito del previgente regime di cui all'art. 1, co. da 37 e 45, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, (i.e., vecchio regime Patent Box) codesta spett.le Agenzia delle Entrate aveva avuto modo di chiarire che la dimostrazione di tale requisito poteva essere fornita tramite dichiarazione sostitutiva attestante "la titolarità dei diritti esclusivi su di esso in capo al richiedente, a titolo originario o derivativo (in questo secondo caso specificando il negozio da cui deriva l'acquisto), e la sussistenza dei requisiti di tutela sopra individuati di originalità e creatività tali da poter essere identificati come opere dell'ingegno", su cui era apposta la marca temporale (cfr., da ultimo, AGENZIA DELLE ENTRATE, Risposta 2 febbraio 2021, n. 73).

L'assenza di obbligatorietà sulla preventiva registrazione del software presso la SIAE risulterebbe *a fortiori* un adempimento non dovuto per tutti quei contribuenti che nell'ambito del previgente regime abbiano già sottoscritto un accordo preventivo

MILANO

Viale Tunisia n. 46 - 20124 Milano (MI)
tel. 02/66989306 - 02/99990051 - fax 02/99990209
e-mail: info@studium.mi.it
P. Iva e Codice fiscale n. 07184660962



Studium Pantoni – Professionisti Associati

avente ad oggetto *software* non registrati e ora – nell’ambito dell’istanza di rinnovo – stiano valutando l’opportunità di transitare al nuovo regime Patent Box con riferimento ai medesimi beni immateriali. In tal caso, la preventiva registrazione presso la SIAE – quale presupposto per accedere al meccanismo premiale - di fatto costringerebbe tali contribuenti a permanere nel vecchio regime Patent Box dal momento che l’accesso al nuovo regime sarebbe precluso per le annualità antecedenti a quella in corso (*i.e.*, non avendo ancora provveduto alla registrazione del *software* facendo legittimo affidamento sui chiarimenti forniti nell’ambito del previgente regime). Eppure, almeno in tale fattispecie, la data certa sulla creazione dell’opera, nonché la prova della sua esistenza e paternità sarebbe rappresentata *per tabulas* dall’accordo sottoscritto.

Si invita la S.V. a valutare quanto sopra riportato suggerendo/proponendo, pertanto, di integrare nel seguente modo il paragrafo dello Schema di Circolare sopra riportato: *“Per quel che concerne le attività di ideazione e realizzazione del software, ancorché tale bene sia protetto dalla legge sul diritto d’autore a partire dal momento della sua creazione, senza che sia previsto un titolo di privativa industriale, si ritiene che tali attività possano considerarsi rilevanti nel caso in cui il bene sia stato registrato presso l’apposito pubblico ufficio istituito presso la SIAE. **In assenza della predetta registrazione, la sussistenza dei requisiti di tutela potrà risultare da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà predisposta dal contribuente ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 su cui è apposta la marca temporale entro i termini di esercizio dell’opzione al nuovo regime Patent Box. In ogni caso, per i contribuenti che nell’ambito del previgente regime di Patent Box abbiano sottoscritto un accordo preventivo avente ad oggetto il medesimo bene immateriale, non è richiesto alcun onere a loro carico circa la dimostrazione del titolo di privativa industriale”.***

Si ringrazia nuovamente per l’opportunità offerta e si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e approfondimento.

Gioacchino Pantoni

MILANO

Viale Tunisia n. 46 - 20124 Milano (MI)
tel. 02/66989306 - 02/99990051 - fax 02/99990209
e-mail: info@studium.mi.it
P. Iva e Codice fiscale n. 07184660962